



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Facultade de Dereito

Trabajo de  
fin de grado

Perfumería de  
equivalencia

Autora: Sabela García Rodríguez

Tutor: Domingo Bello Janeiro

**Simultaneidad de Grado en Derecho y Grado en Administración y  
Dirección de Empresas**

**Año 2020**

Trabajo de Fin de Grado presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña para la obtención del  
Grado en Derecho

# ÍNDICE

<b>I. SUPUESTO DE HECHO .....</b>	<b>5</b>
<b>II. RESOLUCIÓN DE CUESTIONES.....</b>	<b>7</b>
<b>1. LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL PRESENTES EN EL MODELO DE NEGOCIO DE PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA ILUSTRADO .....</b>	<b>7</b>
<i>1.1. Cuestiones previas .....</i>	<i>7</i>
<i>1.2. La teoría general de la competencia desleal .....</i>	<i>7</i>
<i>1.3. Ilícitos concretos de competencia desleal.....</i>	<i>8</i>
<i>1.3.1. Actos de confusión e imitación (arts. 6 y 11 LCD) .....</i>	<i>8</i>
<i>1.3.2. Actos de publicidad desleal comparativa y abusiva (arts. 10, 12 y 18 LCD) .....</i>	<i>11</i>
<i>1.4. Conclusiones .....</i>	<i>15</i>
<b>2. LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO DE LAS MARCAS OBJETO DE CONTROVERSIAS POR PARTE DE «PERFÚMATE, S.L.» .....</b>	<b>16</b>
<i>2.1. Cuestiones previas .....</i>	<i>16</i>
<i>2.2. La prohibición del empleo de marcas o «ius prohibendi» .....</i>	<i>17</i>
<i>2.2.1. El supuesto de prohibición por doble identidad .....</i>	<i>18</i>
<i>2.2.2. El supuesto de prohibición por riesgo de confusión .....</i>	<i>19</i>
<i>2.2.3. El supuesto de prohibición por aprovechamiento de notoriedad o renombre .....</i>	<i>20</i>
<i>2.3. La legitimación para el ejercicio del «ius prohibendi» .....</i>	<i>22</i>
<i>2.4. Conclusiones .....</i>	<i>23</i>
<b>3. LA PROTECCIÓN DEL OLOR DE LAS FRAGANCIAS .....</b>	<b>24</b>
<i>3.1. Cuestiones previas .....</i>	<i>24</i>
<i>3.2. La protección del olor mediante la marca olfativa .....</i>	<i>24</i>
<i>3.2.1. El requisito de identidad o semejanza .....</i>	<i>25</i>
<i>3.2.2. El requisito de representación de la marca. El antiguo requisito de representación gráfica. ....</i>	<i>26</i>
<i>3.2.3. Reflexiones finales .....</i>	<i>27</i>
<i>3.3. La protección del olor mediante una patente .....</i>	<i>28</i>
<i>3.4. La protección del olor mediante el Derecho de autor .....</i>	<i>29</i>
<i>3.4.1. Su objeto de protección .....</i>	<i>29</i>
<i>3.4.2. El requisito de la originalidad.....</i>	<i>30</i>
<i>3.4.3. Reflexiones finales .....</i>	<i>31</i>
<i>3.5. Conclusiones .....</i>	<i>31</i>
<b>4. LA ACUMULACIÓN DEL EJERCICIO DE ACCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL Y ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL EN LA MISMA DEMANDA .....</b>	<b>31</b>
<i>4.1. Cuestiones previas .....</i>	<i>31</i>
<i>4.2. La parte procesal de la acumulación de acciones de propiedad intelectual o industrial y de competencia desleal: ¿acumulación o concurso? .....</i>	<i>32</i>
<i>4.3. El principio de la complementariedad relativa .....</i>	<i>33</i>
<i>4.4. Conclusiones .....</i>	<i>35</i>
<b>5. CALIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DELICTIVAS LLEVADAS A CABO POR EL SEÑOR GONZÁLEZ EN APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL Y SUS CORRESPONDIENTES PENAS DE PRISIÓN.....</b>	<b>36</b>
<i>5.1. Cuestiones previas .....</i>	<i>36</i>
<i>5.2. El delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito del art. 399 bis.....</i>	<i>37</i>
<i>5.3. El delito de «estafa informática» del art. 248.2 c) .....</i>	<i>39</i>
<i>5.4. El delito de tenencia de útiles para falsificaciones del art. 400.....</i>	<i>39</i>

5.5. <i>Las consecuencias de pertenecer a una organización criminal en virtud de los arts. 399 bis y 570</i> .....	40
5.6. <i>Conclusiones</i> .....	42
5.6.1. <i>La consideración de la continuidad delictiva en el caso concreto</i> .....	42
5.6.2. <i>El concurso de delitos en el caso concreto</i> .....	43
5.6.3. <i>La aplicación de la atenuante de confesión tardía</i> .....	44
5.6.4. <i>Conclusiones finales. Fijación de la pena de prisión correspondiente en aplicación de las circunstancias anteriores.</i> .....	45
<b>III. FUENTES</b> .....	<b>46</b>
1. <b>FUENTES BIBLIOGRÁFICAS</b> .....	46
2. <b>FUENTES JURISPRUDENCIALES</b> .....	49

## ÍNDICE DE ABREVIATURAS

AAP	Auto de la Audiencia Provincial
AN	Audiencia Nacional
AP	Audiencia Provincial
Art.	Artículo
CP	Código Penal
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
LCD	Ley de Competencia Desleal
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LGP	Ley General de Publicidad
LM	Ley de Marcas
LP	Ley de Patentes
LO	Ley Orgánica
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior
RMUE	Reglamento de Marcas de la Unión Europea
SAN	Sentencia de la Audiencia Nacional
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SJM	Sentencia del Juzgado de lo Mercantil
STJCE	Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TRLPI	Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
TS	Tribunal Supremo

## I. SUPUESTO DE HECHO

La empresa *Esencia King*, S.L. se dedica a la venta de fragancias al consumidor final. Sus perfumes integran olores inspirados en otras marcas y emplea envases sencillos con numeraciones. Incluye en los expositores de sus establecimientos un precio de venta estándar (9,99 euros) y también la marca a la que recuerda cada perfume. Asimismo, el personal en la venta de *Esencia King* fragancias asesora al consumidor con la consiguiente experiencia de consumo.

En el propio local comercial se proporciona una lista de equivalencias con fines descriptivos - mostrada a continuación - que se pone a disposición de los potenciales clientes. También se puede localizar fácilmente esta lista de equivalencias en la página de Facebook *Esencia King* fragancias. Asimismo, *Esencia King*, S.L. emplea en publicidad el siguiente slogan: «Perfumes de lujo a precios low cost».

Por otra parte, la sociedad «Perfúmate, S.L.» es una empresa que comercializa las marcas Cacharel, Paco Rabanne, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Diesel y Calvin Klein a través de un contrato de distribución selectiva, que lleva aparejado una licencia para el uso de dichas marcas.

«Perfúmate, S.L.», que ha sufrido una reducción significativa en su cifra de negocios desde la aparición de *Esencia King*, S.L., ejerce acciones contra la misma. La empresa comercializadora considera que *Esencia King*, S.L. se está apropiando de la imagen de las fragancias que «Perfúmate, S.L.» distribuye con un precio de venta considerablemente superior.

Por otro lado, el señor González, consumidor asiduo de fragancias *Esencia King*, paga siempre sus productos con tarjetas de crédito/débito, método de pago totalmente válido en los establecimientos *Esencia King*, S.L. La problemática surge cuando el banco «Galicia Banco» detecta irregularidades en las tarjetas empleadas por el señor González debido a la alteración de sus bandas magnéticas.

Una vez que se verifica fehacientemente el caso, el señor González confiesa que ha realizado adquisiciones de productos con tarjetas de crédito/débito modificadas por encargo. A su vez, reconoce su pertenencia a una organización criminal dedicada a la falsificación de tarjetas de crédito/débito.

El importe defraudado por el señor González asciende a un total de 10.780, 50 euros. Las citadas tarjetas falsas eran empleadas principalmente para efectuar compras en establecimientos comerciales, tales como:

- Ropa de distintas marcas comerciales (Nike, Zara, H&M, Uterqüe, Massimo Dutti...)
- Cinco teléfonos móviles de la marca Samsung adquiridos en el establecimiento Media Markt
- Un total de 30 frascos de *Esencia King* fragancias

- Un ordenador portátil Toshiba con software informático necesario para poner en funcionamiento lectores de tarjetas
- Billetes de viaje a diversos destinos con la compañía aérea Iberia

<b>FRAGANCIAS ESENCIA KING, S.L.</b>	
<b>Equivalencia perfumes femeninos</b>	<b>Equivalencia perfumes masculinos</b>
Perfume nº1: Amor Amor de Cacharel	Perfume nº1: Boss de Hugo Boss
Perfume nº2: Ultraviolet de Paco Rabanne	Perfume nº2: Esencia de Loewe
Perfume nº3: Tous	Perfume nº3: One million de P. Rabanne
Perfume nº4: Euphoria	Perfume nº4: Diesel Only The Brave
Perfume nº5: Coco Mademoiselle	Perfume nº5: Invictus de Paco Rabanne
Perfume nº6: J'adore de Dior	Perfume nº6: Aqua de Gio de G.Armani
Perfume nº7: La vie est belle de Lancôme	Perfume nº7: Polo Blue de Ralph Lauren
Perfume nº8: Lady Million de P. Rabanne	Perfume nº8: Light Blue de D&G
Perfume nº9: Nina de Nina Ricci	Perfume nº9: Rochas Man
Perfume nº10: Acqua de Gio	Perfume nº10: Eternity de Calvin Klein
Perfume nº11: Gucci By Gucci	Perfume nº11: Bleu de Chanel
Perfume nº12: CH de Carolina Herrera	Perfume nº12: Emporio Armani
Perfume nº13: 212 VIP Carolina Herrera	Perfume nº13: Black XS de Paco Rabanne
Perfume nº14: Burberry	Perfume nº14: Euphoria Men de CK
Perfume nº15: Dolce & Gabbana	Perfume nº15: Attitude de G. Armani
Perfume nº16: Gloria de Cacharel	Perfume nº16: BLV de Bvlgari
Perfume nº17: Eau Rochas de Toilette	Perfume nº17: Romance Men
Perfume nº18: Chloé de Eau de Parfum	Perfume nº18: Le Male J.P.Gaultier
Perfume nº19: Olympea de Paco Rabanne	Perfume nº19: Fuel For Life de Diesel
Perfume nº20: Romance de Ralph Lauren	Perfume nº20: CK One de Calvin Klein

## II. RESOLUCIÓN DE CUESTIONES

### 1. LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL PRESENTES EN EL MODELO DE NEGOCIO DE PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA ILUSTRADO

#### *1.1. Cuestiones previas*

El principal objetivo de este primer apartado es determinar si un modelo de negocio de perfumería de equivalencia, como sería el descrito en este supuesto de hecho, puede ser susceptible de constituir uno o varios actos de competencia desleal. Para ello, nos enfocaremos en analizar si conductas como imitar el olor de fragancias de marcas prestigiosas, o establecer listas comparativas en las que aparezcan sus perfumes para que el cliente pueda identificar con más facilidad a qué fragancia reconocida se asemeja ese determinado aroma, pueden considerarse desleales.

#### *1.2. La teoría general de la competencia desleal*

El Derecho contra la competencia desleal, recogido tácitamente en el derecho de libertad de empresa consagrado en la Constitución Española (en adelante, «CE»)<sup>1</sup>, se configuró institucionalmente en una legislación que versaba exclusivamente sobre esta materia: La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, «LCD»), enfocada en tutelar el bien jurídico de la competencia y velar por proteger el interés público de un buen funcionamiento de mercado, buscando así defender los intereses de competidores y consumidores<sup>2</sup>. Para que un comportamiento se reporte como desleal no basta con que sea deshonesto, ya que este podría resultar a su vez procompetitivo, sino que requiere una alteración en la libre decisión de los consumidores y, a su vez, una modificación en la estructura del mercado mediante un trasvase artificial de clientela o mediante la distorsión del eficiente funcionamiento del mismo (SSTS de 14 de marzo de 2007, RJ 2007\1617; y de 8 de octubre de 2007, RJ 2007\6805)<sup>3</sup>.

Esta Ley contiene, en su art. 4, una **cláusula general** según la cual se reputa desleal cualquier comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe<sup>4</sup>, la cual ha de concurrir en todo acto que pretenda calificarse como desleal. Eso sí, el TS se ha encargado de recalcar que esta cláusula, pese a lo que se puede pensar,

---

<sup>1</sup> Vid. art. 38 CE.

<sup>2</sup> Según se desprende del tenor literal del art. 1 LCD, esta Ley nace para *proteger a todos los participantes en el mercado*.

<sup>3</sup> Vid. CARBAJO CASCÓN, F. (2017). *Manual práctico de Derecho de la competencia*. Valencia: Tirant lo Blanch, págs. 344 y 345.

<sup>4</sup> En este sentido, vid. CARBAJO CASCÓN, F., 2018, *op. cit.*, pág. 358. Que exista un comportamiento contrario a la buena fe significa que ha de mostrar una *aptitud objetiva* para incidir *real o potencialmente* en el tráfico económico, que es calificado por el TS como capacidad para *distorsionar la decisión de consumo* (STS de 8 de abril de 2014, ECLI:ES:TS:2014:1762/ RJ 2014\2593).

regula un acto de competencia desleal en sentido propio, diferente de los ilícitos especiales recogidos en la misma Ley, y será de aplicación cuando un acto no pueda encuadrarse en estos últimos ilícitos (SSTS de 30 de mayo de 2007, RJ 2007\3607; y de 24 de noviembre de 2006, RJ 2006\262). Además, si un comportamiento es susceptible de subsumirse en un ilícito especial, no será necesario acudir a ésta cláusula general del art. 4, ni esta podrá ser invocada para reforzar la ilicitud de un comportamiento (STS de 20 de febrero de 2006, RJ 2006\5783). Así, podemos deducir que, si en el marco de este supuesto de hecho se realizaron actos que pueden ser considerados ilícitos concretos en virtud de la LCD, esta cláusula general no será de aplicación.

También es interesante estudiar quién posee la **legitimación activa y pasiva** en relación a las acciones de competencia desleal. Con respecto a la legitimación activa, el art. 33 LCD distingue entre legitimación individual y colectiva. En el marco de este supuesto de hecho nos centraremos en la legitimación individual, ya que el perjudicado por los posibles actos desleales cometidos es la sociedad «Perfúmate, S.L.». Pues bien, esta legitimación se concederá a quienes cumplan dos requisitos: ser partícipes en el mercado<sup>5</sup> y ostentar un interés directo en el mismo, siempre y cuando sufran un perjuicio económico como resultado del acto desleal<sup>6</sup>. Dentro de la legitimación individual también se regula la correspondiente a actos de publicidad ilícita, la cual se refiere a las personas físicas o jurídicas que se hayan visto afectadas y, en general, a *quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo*<sup>7</sup>. En cuanto a la legitimación pasiva, se podrán ejercitar acciones por competencia desleal contra *cualquier persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización*<sup>8</sup>. Sin embargo, la acción por resarcimiento de daños y perjuicios solo se podrá dirigir al beneficiario de los mismos (STS de 18 de octubre del 2000, RJ 2000\8809).

### ***1.3. Ilícitos concretos de competencia desleal***

En el modelo de negocio de las perfumerías de equivalencia, como sería el descrito en el supuesto de hecho, son habituales determinados procedimientos que se podrían calificar como desleales. Nos referimos, sobre todo, a la imitación de reconocidas fragancias de lujo de sus competidores y a la utilización de listas de equivalencia en las que se identifica la fragancia low-cost puesta a la venta por las casas de perfumería de equivalencia con otra fragancia de lujo de marcas renombradas con la que comparte aroma. Así, vamos a analizar la concurrencia de posibles ilícitos concretos recogidos en la LCD susceptibles de ser aplicados en estos procedimientos.

#### ***1.3.1. Actos de confusión e imitación (arts. 6 y 11 LCD)***

El intento de recrear un producto de un competidor puede ser susceptible de constituir un ilícito del artículo 6 – que regula los actos de confusión - o del artículo 11 – sobre actos de imitación - en el marco de la LCD. Ambos actos se diferencian en que,

<sup>5</sup> El ámbito territorial del «mercado» no solo abarca el territorio español, sino que incluye todos los países de la UE (SAP de Madrid, de 3 de septiembre de 2003, AC 2003\1724).

<sup>6</sup> Vid. art. 32.1, 1 a 5 LCD, que reconoce la posibilidad de ejercitar *acciones mero-declarativas*, y *para obtener la cesación del acto desleal, la remoción de sus efectos, la rectificación de las indicaciones o afirmaciones engañosas (...) y el resarcimiento de los perjuicios*.

<sup>7</sup> Vid. art. 32.1.2º LCD.

<sup>8</sup> Vid. art. 34.1 LCD.



mientras la imitación se centra en las características materiales de los diferentes productos o servicios, la confusión tiene lugar con respecto a los actos de presentación de sus prestaciones<sup>9</sup>. Concretamente, el TS ha determinado que el art. 6 LCD se refiere a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos, mientras que el art. 11 LCD lo hace a las creaciones materiales - técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales -, a los productos y a las características propias de estos<sup>10</sup>. Por lo tanto, si el objeto de la imitación es la propia prestación empresarial; es decir, si el producto o servicio en sí mismo y no sus formas de presentación, concurrirá un ilícito del art. 11. Esto es lo que sucedería en un principio en este supuesto, ya que lo imitado es el propio perfume y no la forma en que se presenta, porque la marca y el envase utilizados para presentar la imitación son diferentes (STS de 16 de noviembre de 2011, ECLI:ES:TS:2011:7740/ RJ 2012\1495; y, recientemente, SAP de Barcelona de 29 de junio de 2017, ECLI:ES:APB:2017:5437/ AC 2017\1403).

Los **actos de confusión** del art. 6 buscan hacer pensar a los clientes que las prestaciones ofrecidas por dos empresas distintas son en realidad ofrecidas por el mismo operador económico o por uno de su mismo grupo. En el caso de los perfumes, esta situación se da en el comercio paralelo de productos de perfumería de lujo, donde estos perfumes están normalmente protegidos por marcas renombradas y son comercializados mediante sistemas de distribución selectiva. Los «comercios paralelos» utilizan signos distintivos<sup>11</sup> asociados a estas marcas para hacerse pasar por distribuidores oficiales, pese a que en los envases de los perfumes se advierte del carácter restringido de su comercialización exclusiva en establecimientos autorizados por el titular de la marca<sup>12</sup>. Sin embargo, estos actos no están relacionados con los llevados a cabo por las perfumerías de equivalencia.

Por otro lado, los **actos de imitación** en un principio están permitidos<sup>13</sup>, salvo que estén amparados por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley<sup>14</sup>. Por tanto, sólo los comportamientos de imitación que generen asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, reputación o esfuerzo ajenos serán considerados desleales en virtud del art. 11.2 LCD.

Al pensar en una imitación, surge generalmente una duda: ¿es lo mismo una imitación que una copia? La respuesta en este caso sería negativa, ya que la imitación de un producto no tiene que ser necesariamente una copia íntegra del original, sino que podrá consistir también en *la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o*

<sup>9</sup> Vid. CARBAJO CASCÓN, F., 2018, *op. cit.*, pág. 371.

<sup>10</sup> En tal sentido, *vid.* SSTs de 9 de junio de 2003 (RJ 2003\4457); 11 de mayo de 2004 (RJ 2004\2731); y 30 de diciembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:7666/ RJ 2011\1798).

<sup>11</sup> Los signos distintivos permiten identificar actividades, servicios y productos en el mercado y diferenciarlos de los demás de su misma especie mediante la utilización de marcas o nombre comerciales.

<sup>12</sup> Vid. CARBAJO CASCÓN, F., 2018, *op. cit.*, págs. 367-368.

<sup>13</sup> Esta es la premisa básica del «principio de libre imitabilidad», recogido en el art. 11.1 LCD.

<sup>14</sup> En este sentido, *vid.* la conocida como «Sentencia LONGCHAMP» de la AP de Madrid de 15 de septiembre de 2017 (ECLI:ES:APM:2017:14041/ AC 2018\22). En ella, no se consideran aplicables los artículos 11 y 12 de la LCD ante la imitación de un bolso de la marca LONGCHAMP – con forma idéntica pero sin uso de la marca – ya que el bolso ya se encuentra suficientemente protegido respecto a los actos de imitación por la TRLPI, y el uso y aprovechamiento desleal de la marca se encontraría amparado por la LM.

*accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina «singularidad competitiva» (STS de 15 de diciembre de 2008, RJ 2009\153)<sup>15</sup>.*

La imitación reputada como desleal puede tratarse de una imitación confusoria o de una imitación parasitaria, y ambos tipos están regulados en el art. 11.2 LCD. La imitación confusoria es aquella que provoca que un consumidor piense que prestaciones diferentes tienen un origen empresarial común. Esto sucede cuando se cumplen tres requisitos: la prestación debe tener singularidad competitiva, esto es, ha de tener algún elemento que identifique su procedencia empresarial; así mismo, ha de existir una confusión jurídicamente relevante, que se produce en el momento en el que se aprecie el mero peligro de que esta tenga lugar<sup>16</sup>; y ya por último, este riesgo de confusión ha de ser evitable, estando el concepto de «inevitabilidad» conectado sobre todo con la necesidad de emplear signos distintivos propios que permitan diferenciar la prestación propia de aquella que se ha imitado<sup>17</sup>.

Pues bien, sin entrar a desarrollar en mayor medida los requisitos anteriores, podemos decir que el modelo de negocio de perfumería de equivalencia no es susceptible de ser calificado como constitutivo de imitación confusoria, ya que, por lo menos en el caso detallado, cumple con la necesidad de diferenciar ambos productos utilizando otros signos distintivos - distinto frasco, distinto nombre de fragancia, distinta marca, etc. -, además de que su forma de presentación no permite apreciar un peligro de confusión, al ser vendidos a un precio notablemente inferior y en locales como supermercados o franquicias, en vez de ser vendidos en comercios de distribución selectiva.

En cuanto a la imitación parasitaria, esta consiste en aprovecharse de la reputación o el esfuerzo ajeno<sup>18</sup>. En el primer caso esta práctica se realizaría con el fin de introducirse en un segmento de mercado distinto de aquel en el cual se ofrece la prestación originaria. La perfumería de equivalencia podría enmarcarse perfectamente en este supuesto, ya que la imitación de perfumes busca imitar el olor de perfumes de marcas renombradas para adherirse a su fama sin pretender causar confusión entre ambos productos – como se puede observar si tenemos en cuenta su distinta forma de presentación y el uso de signos distintivos propios -. Para apreciar un acto de imitación parasitaria, se han de cumplir tres requisitos: la singularidad competitiva de la prestación imitada<sup>19</sup>; la reputación de la

<sup>15</sup> Vid. STS de 15 de diciembre de 2008 (RJ 2009\153), Fundamento de Derecho Cuarto.

<sup>16</sup> El peligro al que se refiere basta con que sea un peligro de confusión en abstracto. En este sentido, *vid.* STS de 30 de mayo de 2007 (RJ 2007\3607): *reproducir casi exactamente un producto desarrollado, fabricado e introducido en el mercado por un competidor, bien sea procurando confundirlo con el de mayor aceptación en el mercado, bien presentándolo como una réplica más económica del mismo, es en cualquier caso desleal.*

<sup>17</sup> Estos requisitos han sido establecidos por PORTELLANO DÍEZ. A este respecto, *vid.* las págs. 177 a 180 de PORTELLANO DÍEZ, P., *Actos de imitación*, en MARTÍNEZ SANZ, F. *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal* (págs. 169-197). Madrid: Tecnos.

<sup>18</sup> Ambas categorías han sido establecidas por GÓMEZ GARCÍA en GÓMEZ GARCÍA, E. (2017). *La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. Marca olfativa, derechos de autor y competencia desleal*. Valencia: Tirant lo Blanch, págs. 122-125.

<sup>19</sup> Para probar su existencia, podría realizarse un estudio demoscópico en el cual los participantes supiesen identificar el aroma del perfume imitado. Un ejemplo de uso del estudio demoscópico como medio de prueba de la singularidad competitiva de una prestación lo constituye el Auto de la AP de Alicante (Sección Tribunal de Marca de la Unión Europea – en adelante, «STMUE») de 16 de enero de 2015 (JUR\2015\92278), Fundamento de Derecho Segundo.

fragancia imitada<sup>20</sup>; y, por último, el carácter indebido del aprovechamiento. En el caso del modelo de negocio descrito en el supuesto de hecho, estos tres requisitos se cumplirían: por un lado, en sentencias similares se habría probado la singularidad competitiva y la reputación de las marcas imitadas (SAP de Alicante de 14 de septiembre de 2015, ES:APA:2015:1536/ AC 2015\1603) y, por otro lado, este negocio se estaría aprovechando de la reputación de las marcas imitadas de forma indebida, ya que la asociación efectuada entre los perfumes de lujo y los perfumes imitados en las listas de equivalencia es prescindible a la hora de presentar e identificar los productos, ya que un perfume se podría describir mediante la familia olfativa a la que pertenece, sin necesidad de recurrir a alusiones de perfumes de un aroma similar que sean más reconocidos por los consumidores. Por ello, podemos concluir que el modelo de negocio de perfumería de equivalencia es susceptible de ser constitutivo de un acto de imitación parasitaria recogido en el art. 11.2 LCD.

En relación a la imitación parasitaria por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, simplemente cabe explicar que consiste en cualquier imitación que libre al imitador de emplear cualquier esfuerzo productivo para obtener el producto imitado, lo cual en el modelo de negocio descrito en el supuesto de hecho no tiene lugar, ya que obtener la composición del perfume imitado sería relativamente fácil utilizando medios de ingeniería inversa o «*reverse engineering*»<sup>21</sup>, pero esto no permitiría fabricar sin esfuerzo productivo una gran número de copias de los perfumes originales a bajo coste. Sin embargo, si nos centramos en el ahorro de costes de diseño o de implantación del producto en el mercado, sí podríamos apreciar una diferencia con respecto a estos mismos costes asumidos por empresas reputadas<sup>22</sup>, pudiendo apreciarse por este criterio un posible aprovechamiento del esfuerzo ajeno y, por tanto, el reconocimiento de la realización de un acto de competencia desleal del art. 11.2 LCD (STS de 30 de diciembre de 2010, RJ 2011\1798<sup>23</sup>; y de 13 de noviembre de 2012, RJ 2013\10).

### 1.3.2. Actos de publicidad desleal comparativa y abusiva (arts. 10, 12 y 18 LCD)

Como hemos visto en el apartado anterior, a las grandes casas de perfumería les podría resultar difícil excepcionar la libre imitabilidad que protegería a sus perfumes mediante la aplicación del art. 11.2 LCD. Por ello, se ha buscado otra fórmula de protección de los perfumes originales mediante la aplicación de la legislación de competencia desleal, recurriendo a algunos de los tipos recogidos en la Ley relacionados

<sup>20</sup> Esta podría demostrarse a través de premios de calidad, de información de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética o de inversiones en publicidad.

<sup>21</sup> A este término se hará alusión de una forma más completa posteriormente, en el apartado 3- «PROTECCIÓN DEL OLOR DE LAS FRAGANCIAS» -.

<sup>22</sup> Esta diferencia de costes no se podría apreciar si perfume imitado lleva muchos años en el mercado, ya que en este caso estos costes se considerarían amortizados.

<sup>23</sup> Vid. Fundamento de Derecho Quinto de la STS de 30 de diciembre de 2010 (RJ 2011\1798): *No resulta razonable limitarlo al supuesto de reproducción mecánica (aun cuando sea el más general o normal de los constitutivos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno) hasta el punto de excluir las imitaciones «sin reproducción de la imitación» en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurren variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado.*

con la utilización de publicidad desleal<sup>24</sup>. Concretamente, vamos a estudiar la efectividad de los actos de publicidad comparativa y publicidad adhesiva<sup>25</sup>, recogidos en los arts. 10 y 12 de la LCD respectivamente, como instrumento de defensa a utilizar por las grandes casas de perfumería que ven sus productos imitados. Ambos tipos de publicidad desleal se diferencian en que, mientras en la publicidad comparativa se mencionan artículos similares de competidores para destacar las ventajas de la propia oferta, en la publicidad adhesiva el publicista pretende mostrar la equivalencia entre su oferta y la del competidor, aprovechándose de la fama o reputación obtenida por este último en el mercado<sup>26</sup>. Sin embargo, pese a que parezcan conceptos incompatibles, existe la posibilidad de que se reconozca la existencia de ambos actos de competencia desleal en un mismo supuesto de hecho, como veremos a lo largo de este apartado.

Ahora bien, parece conveniente explicar por separado en qué consiste cada uno de los ilícitos competenciales mencionados. Los **actos de comparación**, como ya hemos explicado, consisten en comparar los productos o servicios propios con los de un competidor para resaltar las similitudes o diferencias entre ambos. En el marco del derecho fundamental a la libertad de empresa<sup>27</sup>, los anunciantes poseen libertad para determinar el contenido de sus anuncios, pudiendo incluir en ellos actos de comparación de forma lícita, siempre y cuando esta comparación resulte veraz y objetiva. De lo contrario, esta publicidad será reputada como desleal. Para saber si la publicidad comparativa es lícita, habrá que estudiar si se cumplen los requisitos enumerados en el art. 10 LCD:

La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos:

- a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades.
- b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio.
- c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse con otros productos de la misma denominación.

<sup>24</sup> Los tipos de publicidad desleal han sido recogidos en la Ley a partir de la transposición de la Directiva (UE) 2006/114 de Publicidad Ilícita.

<sup>25</sup> Estos son dos de los tipos de publicidad desleal que han sido recogidos por VELASCO SAN PEDRO. A este respecto, *vid.* VELASCO SAN PEDRO, L. A. (2018). Competencia desleal y publicidad. En L. M. MIRANDA SERRANO, J. COSTAS COMESAÑA, J. M. SERRANO CAÑAS & A. CASADO NAVARRO, *Derecho de la competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad* (págs. 39-62). Madrid: Marcial Pons, pág. 45.

<sup>26</sup> *Vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C. (1977). La publicidad comparativa. En *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, Tomo 4 (págs. 25-58): *En la publicidad adhesiva, el anunciante equipara los productos o servicios propios a los productos o servicios del competidor; con el fin de aprovecharse del goodwill y renombre de que gozan las mercancías del competidor, el anunciante resalta por diversos medios las características comunes a sus mercancías y a las mercancías del competidor.*

<sup>27</sup> *Vid.* art. 38 CE.

d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido.

e) La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena.

En el caso de la perfumería de equivalencia son especialmente relevantes los requisitos *d)* y *e)*. En el primer caso, porque obliga a dejar fuera de la publicidad cualquier pista que haga pensar que el perfume es una imitación. Esto lo deja claro el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, «TJCE») en el *Caso L'Oreal vs. Bellure* de 18 de junio de 2009 (ECLI:EU:C:2009:378/ C-487/07), donde el Tribunal deja claro que el uso de marcas ajenas en publicidad comparativa es lícito siempre y cuando el comerciante no diga que su producto es una imitación o réplica de otro<sup>28</sup> de forma explícita o implícita (SJM de Alicante de 30 de marzo de 2017, AC 2018\740), sin necesidad de que se recurra a listas de equivalencia para que se aprecie la concurrencia de este ilícito de competencia desleal del art. 10 LCD por incumplimiento del requisito establecido en su apartado *d)*. En la medida en que, además, esa actuación se vale de marcas cuya notoriedad las ha dotado de prestigio y reputación debido a la utilización de listas comparativas o de equivalencia, tampoco estaría amparada por el apartado *e)*, ya que *cuando se ofrece una imitación usando una marca ajena sin el consentimiento de su titular, se obtiene una ventaja del prestigio de la marca* (SAP de Alicante de 2 de junio de 2017, ECLI:ES:APA:2017:1063/ AC 2017\1401)<sup>29</sup>. Por lo tanto, cabe considerar que los actos de publicidad descritos en el supuesto de hecho concreto no cumplen con los requisitos de los apartados *d)* y *e)* por cuanto que presentan el producto como réplicas o imitaciones y llevan a cabo una explotación de la reputación ajena por su utilización de listas de equivalencia (STJCE de 18 de junio de 2009, ECLI:EU:C:2009:378 / C-487/07).

**Los actos de explotación de la reputación ajena mediante el uso de publicidad adhesiva** se dan independientemente de que en la publicidad se usen los signos distintivos ajenos, tal y como se desprende del tenor literal del segundo párrafo del art. 12 LCD:

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

<sup>28</sup> Vid. apartado 75 de esta sentencia: *no sólo se prohíben los mensajes publicitarios que evoquen expresamente la idea de imitación o réplica, sino también los que, a la luz de la presentación global y del contexto económico en que se insertan, pueden transmitir implícitamente esa idea al público destinatario*

<sup>29</sup> A este respecto, vid. SAP de Alicante de 14 de septiembre de 2015 (ES:APA:2015:1536/ AC 2015\1603) citando el apartado 79 de la STJCE de 18 de junio de 2009 en relación al art. 3 bis, apartado 1, letra *h)* de la Directiva 84/450: *La ventaja derivada de la utilización de dichas listas se ha obtenido indebidamente de la reputación de las marcas protegidas, ya que una publicidad comparativa que presenta los productos del anunciante como una imitación de un producto que lleva una marca es contraria a la competencia leal y, por consiguiente, ilícita, la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad es el fruto de una competencia desleal y, por lo tanto, debe considerarse que se ha obtenido indebidamente de la reputación de dicha marca.*

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Para que se pueda aplicar el art. 12 LCD, se exige la concurrencia de ciertos requisitos (SAP de Barcelona de 24 de abril de 2001, AC 2001\1036): En primer lugar, la existencia de prestigio del producto imitado, medido sobre todo por su consolidación en el mercado mediante la implantación de la marca (STS de 22 de noviembre de 2008, RJ 2009\413; SAP de Málaga de 3 de junio de 1997, AC 1997\2493); en segundo lugar, el aprovechamiento que se haga de su prestigio o reputación ha de ser indebido, pese a que el legislador sólo ha regulado expresamente en sede del art. 12 LCD que el aprovechamiento es indebido cuando se utiliza un signo distintivo ajeno acompañado de expresiones como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares<sup>30</sup>; y, por último, el tercer requisito es aprovecharse de la reputación ajena en beneficio propio o ajeno (STS de 1 de diciembre de 2010, RJ 2011\1168).

El art. 12 LCD exige que el objeto material del aprovechamiento sea la ventaja que reporta la reputación ajena, entendida en sentido amplio – fama o crédito comercial –, que deberá acreditar quien la afirma. Sin embargo, no exige que exista una voluntad de llevar a cabo el acto ilícito, sino simplemente que el acto reputado desleal suponga ventaja. Pero la deslealtad no se basa en aprovecharse del esfuerzo ajeno, sino que *se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación o resultado, lo que reduce mucho el margen de apreciación de la deslealtad e incide en el alcance de sus consecuencias*<sup>31</sup>. Por ello, hay que analizar en qué medida las referencias al producto competidor son neutras o si, por el contrario, el mensaje publicitario trata de centrar su atención en él, siendo en este último caso desleal. Así pues, si la publicidad de los perfumes de equivalencia se refiere inequívocamente a los perfumes de marcas reconocidas y se favorece su equiparación, podría tener cabida el ejercicio de acciones por aprovechamiento de la reputación ajena<sup>32</sup>.

Por tanto, podemos concluir que el uso de marcas ajenas en listados de equivalencia, acompañado de la publicidad utilizada («Perfumes de lujo a precios low cost») pueden suponer no un acto de publicidad adhesiva, sino un acto de publicidad comparativa desleal tipificada en el art. 10 LCD en relación con el art. 12 LCD (en aplicación del art. 10 e) LCD), reconociendo así la existencia de un aprovechamiento de la reputación ajena como el descrito en el art. 12 LCD y enlazando ambos supuestos (SAP de Alicante de 24 de enero de 2019, ECLI:ES:APA:2019:200/ AC 2019\798). Este análisis conjunto de ambos artículos tiene su razón en la SAP de Alicante de 14 de septiembre de 2015 (ES:APA:2015:1536/ AC 2015\1603) que estableció que:

En relación con el ilícito concurrencial previsto en el artículo 12 LCD se objeta en el recurso:

<sup>30</sup> Vid. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M. (2011). Algunas cuestiones sobre la distribución de productos de imitación: el aprovechamiento indebido de la reputación ajena desde la perspectiva del Derecho de marcas y del Derecho contra la competencia desleal. En GALÁN CORONA & CARBAJO CASCÓN, *Marcas y distribución comercial* (págs. 311-355). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, pág. 331.

<sup>31</sup> Vid. AÑÓN CALVETE, J. (2016). La marca y perfumería de equivalencia. Apuntes sobre el Derecho de marcas. *Revista jurídica de la Comunidad Valenciana*. (58), 5-31, pág. 17.

<sup>32</sup> Vid. GÓMEZ GARCÍA, E., 2017, *op. cit.*, pág. 142.

1.-) se remite la Sentencia a la argumentación ya utilizada para la declarar la infracción marcaria lo que constituye una tautología; sin embargo, tiene pleno sentido a la vista de que el tipo previsto en el artículo 12 LCD hace referencia a signos distintivos ajenos y la referencia al artículo 12 LCD ya viene especialmente prevista en el artículo 10.e) LCD.

Finalmente, también podría ser objeto de aplicación en este caso el art. 18 LCD sobre **publicidad ilícita**, que reputará como desleal toda la publicidad utilizada que a su vez sea *considerada ilícita por la Ley General de Publicidad* (en adelante, «LGP»). Entre la publicidad considerada como desleal en la LGP está recogido expresamente el supuesto de explotación de la reputación ajena, conocido como publicidad adhesiva<sup>33</sup>, que, como ya hemos visto, implica el uso de signos distintivos de otras empresas o instituciones.

En este supuesto de hecho, las listas de equivalencia funcionan como medios publicitarios al estar puestas a disposición de los consumidores, en el propio punto de venta y en la página de Facebook de *Esencia King*, provocando una posible distorsión en el comportamiento económico de los consumidores, ofreciendo referencias de perfumes lujosos deseados por los consumidores y comercializando el equivalente a estos perfumes, *con indicación explícita de la correspondencia con el del mercado protegido por la marca de los terceros, en este caso, de las marcas invocadas, de renombre y por tanto, condensadoras en sí mismas del goodwill* (SAP ALIC de 26 de enero de 2017, ECLI:ES:APA:2017:239 / JUR 2017\109458).

En la mayor parte de jurisprudencia encontrada sobre un supuesto de hecho similar al descrito<sup>34</sup> se han aplicado los tres artículos en conjunto, sentenciando que se ha producido un acto de competencia desleal del art. 10 LCD en relación a los arts. 12 y 18 LCD, por apreciación de una conducta de publicidad ilícita adhesiva y comparativa prohibida al vender perfumes imitativos mediante listas de equivalencias de marcas, incluidas las más notorias del sector, pretendiendo que el cliente adquiriera este tipo de producto a sabiendas de que el producto le produce idéntica satisfacción de sus sentidos olfativos que el producto de la marca, lo que supone competencia desleal por llevar a cabo actos de comparación, de explotación de reputación ajena y de publicidad ilícita.

#### 1.4. Conclusiones

En conclusión, ¿cuáles serían los actos de competencia desleal presentes en un modelo de negocio de perfumería de equivalencia como el expuesto?

En primer lugar, con respecto a los actos de imitación, los únicos tipos de imitación no descartables de entrada serían los dos tipos existentes de imitación parasitaria que hemos visto, la **imitación por aprovechamiento de la reputación ajena y la imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno**. El problema existente en relación a este tipo de actos es que estos deberán valorarse caso por caso, lo que da lugar a una gran incertidumbre y falta de seguridad, y más si tenemos en cuenta que las

<sup>33</sup> En este sentido, *vid.* art. 3 e) de la LGP: *Es ilícita la publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal.*

<sup>34</sup> *Vid.* SAP de Alicante (STMUE) de 26 de enero de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:239/ JUR 2017\109458).

excepciones aplicables al principio de libre imitabilidad que rige con respecto a los actos de imitación se interpretan siempre de forma restrictiva<sup>35</sup>.

En segundo lugar, aplicando el precedente establecido en la SJM de Alicante de 14 de enero de 2015 (ECLI:ES:JMA:2015:44), estamos ante un supuesto de **publicidad adhesiva y comparativa desleal**, ya que este modelo de negocio en el cual se ofrecen imitaciones de fragancias o aromas utilizando una marca de prestigio para atraer al consumidor y lograr que compre, no hace que el consumidor confunda el origen del perfume imitado con el perfume de lujo, pero sí que lo compra porque este se equipara a un perfume de prestigio, aprovechándose injustamente del reconocimiento alcanzado por las marcas renombradas por la alta calidad de sus productos y por su elevada inversión en investigación y publicidad. Ello impide a los negocios de perfumerías de equivalencia la posibilidad de hacer referencia por cualquier medio a marcas ajenas, con el objeto de indicar qué perfume imita o en qué perfume se inspira el perfume<sup>36</sup>.

## 2. LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO DE LAS MARCAS OBJETO DE CONTROVERSA POR PARTE DE «PERFÚMATE, S.L.»

### 2.1. Cuestiones previas

La utilización de las marcas distribuidas por «Perfúmate, S.L.» en el marco del modelo de negocio implementado por *Esencia King*, S.L., como hemos visto, puede ser constitutiva de varios actos de competencia desleal, ¿pero puede «Perfúmate, S.L.» prohibir el empleo de las marcas que distribuye a *Esencia King*, S.L. en el marco de la Ley de Marcas (en adelante, «LM»)? El objetivo de este segundo apartado, por tanto, será dar una solución lo más adecuada a esta pregunta, y para ello vamos a estudiar en qué causas podría basar el ejercicio de la acción de prohibición impulsada y, además, si «Perfúmate, S.L.», como distribuidor con licencia para el uso de las marcas objeto de conflicto, está legitimado para promover la prohibición de la utilización de dichas marcas a *Esencia King*, S.L.

Para contextualizar, es conveniente saber qué son las marcas y dónde están reguladas. En España, los signos distintivos, como pueden ser las marcas, están regulados por la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, que regula las marcas y los nombres comerciales como derechos de propiedad industrial. Esta legislación sobre marcas está adaptada a las normas de la Unión Europea (UE), inicialmente la Primera Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y Reglamento 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sustituidas ambas normas por las que en la actualidad están en vigor, la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de

<sup>35</sup> Vid. GÓMEZ GARCÍA, E., 2017, *op. cit.*, pág. 126.

<sup>36</sup> Vid. SAP de Alicante (STMUE) de 14 de septiembre de 2015 (ES:APA:2015:1536/ AC 2015\1603).



diciembre de 2015, y el Reglamento (UE) 2017/1001 del Consejo de 14 de junio de 2017<sup>37</sup>.

El art. 4 de la LM define la marca como un *signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras*, definición que coincide con el art. 2 de la Directiva y el art. 4 del Reglamento, normas que a su vez destacan que la principal finalidad de una marca es garantizar la función de origen empresarial de los productos o servicios para los cuales se registra la marca (SSTJCE de 23 de mayo de 1978, ECLI:EU:C:1978:108/ C-102/77; y de 29 de septiembre de 1998, ECLI:EU:C:1998:442/ C-39/97).

## 2.2. La prohibición del empleo de marcas o «*ius prohibendi*»

La acción principal que pretende ejercitar «Perfúmate, S.L.» contra la utilización de las marcas que distribuye y de las cuales ostenta una licencia para su uso por parte de *Esencia King*, S.L., sobre todo en las listas de equivalencia que ofrece a sus potenciales clientes, es el llamado *ius prohibendi* o facultad de prohibir a terceros el uso en el tráfico económico de sus marcas sin haber prestado su consentimiento. Esta facultad se deriva de lo establecido en el art. 34 de la LM<sup>38</sup>, el cual reza: *El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico*. Así, la Ley contempla el *ius utendi*, que es el derecho otorgado al titular para usar la marca en el tráfico económico, pero a su vez, en el apartado siguiente, recoge el *ius prohibendi*, que permite al titular de la marca registrada prohibir a los terceros que, sin su autorización, utilicen en el tráfico económico marcas idénticas para servicios idénticos o marcas semejantes para productos similares, o que utilicen marcas idénticas o semejantes para productos o servicios que no sean similares cuando la marca sea renombrada<sup>39</sup>. En concreto, el *ius prohibendi* podrá ejercitarse cuando concurren los cuatro requisitos siguientes<sup>40</sup>:

- El uso de la marca ha de realizarse dentro del tráfico económico, entendido este como actividad comercial con ánimo de lucro, y nunca como un uso en la esfera privada (STJCE de 12 de noviembre de 2002, ECLI:EU:C:2002:651/ C-206/01)
- El uso ha de producirse sin el consentimiento del titular de la marca.
- El uso ha de producirse para productos o servicios idénticos o semejantes - prohibición de identidad y de confusión - o para productos no semejantes - protección frente al aprovechamiento indebido del renombre o del carácter distintivo de las marcas renombradas o perjuicio para los mismos -.

<sup>37</sup> Vid. AÑÓN CALVETE, J., 2016, *op. cit.*, pág. 6.

<sup>38</sup> En este sentido, *vid.* el art. 34 LM, el art. 5.2 de la Directiva 2015/2436 y el art. 9.1. del Reglamento 2017/1001.

<sup>39</sup> Vid. LEMA DEVESA, C. (2013). Extensión y límites del Derecho de marca. *Derecho de los Negocios*. (270), 7-14, pág. 8.

<sup>40</sup> Vid. MONTEAGUDO, M. (2010) El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios. En SALELLES CLIMENT, J. R., GUERRERO LEBRÓN, M. J. & FUENTES DEVESA, R., I Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil (págs. 133-142). Valencia: Tirant lo Blanch, págs. 141-142, en relación a la STJCE de 11 de septiembre de 2007 (ECLI:EU:C:2007:497/ C-17/06) , «caso Céline».

- Este uso ha de menoscabar o, cuanto menos, poder menoscabar las funciones de la marca, siendo relevante el menoscabo de su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios.

Si finalmente se produce el cumplimiento de todos estos requisitos, podrá prohibirse en particular<sup>41</sup>:

- a) Colocar el signo en los productos o en su embalaje.
- b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- c) Importar o exportar los productos con el signo.
- d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social.
- e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
- f) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- g) Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.

Pues bien, una vez conocidos los requisitos necesarios para ejercitar el *ius prohibendi*, es necesario saber si un determinado comportamiento realizado en el ámbito de la perfumería de equivalencia es susceptible de generar riesgo de confusión, doble identidad o un aprovechamiento indebido del renombre de una marca.

### 2.2.1. El supuesto de prohibición por doble identidad

La **doble identidad**<sup>42</sup> tiene lugar cuando una persona que no es titular de una marca utiliza un signo idéntico a uno ya existente para productos o servicios también idénticos<sup>43</sup>. Para evitarlo, el titular de esa marca puede hacer uso de las facultades prohibitivas que le corresponden en virtud de los arts. 5.1 de la Directiva 89/104/CEE y art. 34.1 de la LM. Para que se pueda recurrir al *ius prohibendi* por razón de doble identidad, se requiere la existencia de un menoscabo en la función esencial de la marca, es decir, que un consumidor pueda interpretar que el uso de una marca por parte de un tercero designa el origen de los productos o servicios de que se trata (SSTJCE de 25 de enero de 2007, ECLI:EU:C:2007:55/ C-48/05; y de 12 de noviembre de 2002,

<sup>41</sup> En este sentido, *vid.* art. 34.3 LM

<sup>42</sup> La identidad entre un signo y una marca se da *cuando el primero reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la segunda* (STJCE de 20 de marzo de 2003, ECLI:EU:C:2003:169/ C-291/00, ap. 51) *o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio* (ap. 54).

<sup>43</sup> *Vid.* GARCÍA PÉREZ, R. (2011b). El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea. *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*. (8), pág. 6.

ECLI:EU:C:2002:651/ C-206/01<sup>44</sup>). Además, el titular ha de cumplir con los cuatro requisitos enunciados en el apartado anterior para poder invocar su derecho exclusivo<sup>45</sup>.

¿Y este menoscabo se produce en el ámbito de las perfumerías de equivalencia, donde se utilizan marcas ajenas de perfumes para describir un producto idéntico? Con respecto a esta cuestión, podemos afirmar que la función esencial de la marca, que es la indicadora del origen empresarial, no se ve menoscabada (SJM de Alicante de 14 de enero de 2015, ECLI: ES:JMA:2015:44), ya que un listado de equivalencia en modo alguno pueden generar en el consumidor o el minorista vinculación empresarial de ningún tipo, sino únicamente una identidad entre los productos (SJM de Alicante de 28 de enero de 2014, ECLI:ES:JMA:2014:4/ JUR 2014\34243)<sup>46</sup>. Sin embargo, el menoscabo puede producirse en otras funciones de la marca, como es la función de condensación del prestigio (SJM de Alicante de 27 de junio de 2016, AC 2017\312) o la función publicitaria (STJUE de 13 de marzo de 2005, ECLI:EU:C:2005:177/ C-228/03; y de 22 de septiembre de 2011, ECLI:EU:C:2011:604/ C-323/09). A la vista de la doctrina del parasitismo o *free riding*, consolidada gracias a la sentencia del *Caso L'oreal vs Bellure*, se entendió que el negocio de perfumería de equivalencia podría estar aprovechándose de la notoriedad de las marcas imitadas usándolas en los listados de equivalencia, siendo irrelevante que el consumidor sepa que son productos con un origen empresarial completamente diferente (SAP de Alicante de 2 de junio de 2017, ECLI:ES:APA:2017:1063/ AC 2017\1401).

Lo que podrían alegar las perfumerías de equivalencia es que mentar marcas ajenas es necesario para describir el perfume, lo cual tiene lugar cuando resultara *elevadamente inadecuada y antieconómica la comercialización de los productos propios* sin emplear las marcas de un tercero (STJCE de 13 de marzo de 2005, ECLI:EU:C:2005:177/ C-228/03; y de 22 de septiembre de 2011, ECLI:EU:C:2011:604/ C-323/09). Sin embargo, esta opción se descarta al resultar prácticamente imposible describir un perfume a través de fotografías o anuncios televisados, y además hay que tener en cuenta la herramienta de los *testers* como principal instrumento de elección de un perfume, que invalida la necesidad de describirlo mediante el uso de una marca de un tercero<sup>47</sup>.

### 2.2.2. El supuesto de prohibición por riesgo de confusión

El **riesgo de confusión**<sup>48</sup> consiste en la posibilidad de inducir a error a los consumidores o potenciales clientes con respecto al origen empresarial de un producto o

<sup>44</sup> Vid. STJCE de 12 de noviembre de 2002: *el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta (...) debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto.*

<sup>45</sup> Vid. AÑÓN CALVETE, J., 2016, *op. cit.*, págs. 9-10.

<sup>46</sup> Vid. Fundamento de Derecho Quinto de la SJM de Alicante (STMUE) de 28 de enero de 2014.

<sup>47</sup> Vid. Fundamento de Derecho Cuarto de la SJM de Alicante (STMUE) de 28 de enero de 2014.

<sup>48</sup> No es alternativo al riesgo de asociación, sino que este sirve para precisar su alcance. A este respecto, vid. GARCÍA PÉREZ, R. (2003). Consideraciones sobre la nueva Ley española de Marcas. *Vniversitas* 52(105), 161-182. Pontificia Universidad Javeriana. Ambos se diferencian en que en el riesgo de confusión directa se confunden signo y marca, y en el riesgo de confusión indirecta o asociación, el público confunde

servicio a través de un determinado signo<sup>49</sup>. Este riesgo no existirá siempre que sea de aplicación el principio de especialidad, que permite el registro y utilización de signos idénticos para productos de diferentes categorías, siempre que estos signos no representen a las conocidas como «marcas fuertes»<sup>50</sup>. Para apreciar el riesgo de confusión, hay que basarse en la impresión que un consumidor medio<sup>51</sup> tiene en conjunto de las marcas confrontadas<sup>52</sup>, en concreto de su *grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y otros elementos distintivos dominantes o pertinentes* (STJCE de 11 de noviembre de 1997, ECLI:EU:C:1997:528/ C-251/95), entre los cuales suele existir una cierta interdependencia (STJCE de 22 de junio de 2000, ECLI:EU:C:2000:339/ C-425/98).

El riesgo de confusión también podría darse en el modelo de negocio de las perfumerías de equivalencia por el uso de marcas ajenas en los listados de equivalencia. Sin embargo, los productos comercializados por las casas de perfumes de equivalencia, en sí, poseen signos distintivos propios, envases diferentes y un precio notablemente inferior (SSJM de Alicante de 28 de enero de 2014, ECLI:ES:JMA:2014:4/ JUR 2014\34243; y de 14 de septiembre de 2015, ES:APA:2015:1536/ AC 2015\1603). Por eso podemos decir que, aunque se utilicen signos similares o idénticos en las listas de equivalencia, es difícil que un consumidor medio asocie el perfume de equivalencia con un perfume de lujo ya que, por mucho que el olor sea el mismo, esto no induce a pensar que ambos tengan el mismo origen empresarial o exista algún tipo de vinculación entre empresas, ya que los negocios de perfumería de equivalencia se esfuerzan por diferenciarse mediante signos propios muy genéricos – como sucede en el supuesto de hecho a tratar, donde los perfumes se designan con un simple número -, y el resto de elementos como el establecimiento de venta, su envase, su packaging, su tamaño y su precio hacen que resulte muy difícil producir esa vinculación en el consumidor medio (SJM de Alicante de 14 de enero de 2015, ECLI: ES:JMA:2015:44).

### 2.2.3. El supuesto de prohibición por aprovechamiento de notoriedad o renombre

La facultad del titular de una marca para accionar el *ius prohibendi* cuando un competidor utilice un signo idéntico o similar en productos que no tienen por qué ser similares<sup>53</sup> (STJCE de 9 de enero de 2003, C-292/00) se podrá ejercitar cuando ese uso de la marca, que necesariamente ha ostentar la consideración de notoriedad o renombre en España, suponga un **aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo de una marca y/o de su notoriedad o renombre**<sup>54</sup> (STS de 2 de febrero de 2017, RJ 2017\446), pasando por encima del principio de especialidad.

---

a los titulares de signo y marca al establecer un vínculo entre ellos. En este sentido, *vid.* GARCÍA PÉREZ, R., 2011b, *op. cit.*, pág. 11.

<sup>49</sup> *Vid.* RUIZ MUÑOZ, M. & LASTIRI SANTIAGO, M. (2017). Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial. Valencia: Tirant lo Blanch, pág. 542.

<sup>50</sup> *Ibid.*, págs. 542-543: Las marcas fuertes son *aquellas dotadas de un alto grado de fuerza distintiva, lo que hace que presenten un mayor riesgo de confusión* (STJCE de 29 de septiembre de 1998, ECLI:EU:C:1998:442/ C-39/97).

<sup>51</sup> El consumidor medio es aquel normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz *Vid.* la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009 (ECLI:EU:C:2009:503/ C-498/07 P) *Aceites del Sur-Coosur/Koipe* (La Española), ap. 74.

<sup>52</sup> *Vid.* AÑÓN CALVETE, J., 2016, *op. cit.*, pág. 10.

<sup>53</sup> *Vid.* art. 34.2. c) de la LM.

<sup>54</sup> *Vid.* DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., 2011, *op. cit.*, pág. 324.

Ahora, sería necesario determinar cuándo una marca es notoria o renombrada. Con la entrada en vigor de la LM en 2001 se estableció la diferencia entre ambos tipos de marcas<sup>55</sup>, pero la última reforma de la Ley<sup>56</sup> eliminó esta distinción haciendo que en la actualidad solo exista un tipo de marca: la marca de renombre, la cual no cuenta con una definición específica en la LM. Sin embargo, la protección reforzada otorgada por el art. 34.2. c) de la LM sigue aplicándose a ambos tipos de marcas, ya que el grado de conocimiento exigido para que una marca goce de renombre es el mismo que se exigía para las marcas notorias, es decir, su conocimiento por el sector del público del producto concreto que ofrecía<sup>57</sup>, pero esta protección será más amplia cuanto más general sea el grado de conocimiento de la marca en cuestión. Para aplicar esta protección reforzada a marcas notorias, se exige la concurrencia de cinco requisitos acumulativos (SAP de Alicante de 15 de marzo de 2019, ECLI:ES:APA:2019:412/ AC 2019\613)<sup>58</sup>:

- Que el signo sea idéntico o similar a la marca registrada.
- Que la marca registrada sea una marca de renombre.
- Que el signo se utilice para productos idénticos, similares o no similares a aquellos para los cuales se registró la marca.
- Que el signo sea utilizado sin justa causa – es decir, sin necesidad -.
- Que con el uso del signo se pueda indicar un vínculo entre dichos productos y el titular de la marca o, en general, cuando este uso pueda provocar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo de la marca o de su notoriedad.

En aplicación de este supuesto al caso concreto y partiendo de la base de que las marcas ajenas utilizadas como referencia en las listas de equivalencia – Cacharel, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Diesel y Calvin Klein - son marcas notorias o renombradas - como así se comprobó en la SJM de Alicante de 14 de enero de 2015 (ECLI: ES:JMA:2015:44) y la SJM de Alicante de 27 de junio de 2016 (AC 2017\312)<sup>59</sup> -, se puede reconocer la facultad del titular de estas marcas de ejercitar el *ius prohibendi* al producirse una vinculación entre las marcas de lujo y las perfumerías de equivalencia, ya que el público las asocia, y las listas de equivalencia tienen esta misma finalidad, asociarlas al presentar los perfumes de equivalencia como perfumes que

<sup>55</sup> La marca notoria se diferenciaba de la renombrada en que la primera era generalmente conocida en el sector del público al cual se destinaban sus productos, mientras que la segunda era conocida por el público en general, gozando esta última de una tutela más acentuada. A este respecto, *vid.* GARCÍA PÉREZ, R., 2003, *op. cit.*, pág. 171.

<sup>56</sup> Esta reforma se realizó a través del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre por el que se modifica, entre otras, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta modificación trae causa de la necesidad de transponer la Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas.

<sup>57</sup> ESTEVE SANZ, M. (2019). Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas. *La Ley mercantil*. (55).

<sup>58</sup> Son unos requisitos similares a los establecidos por la jurisprudencia en relación al *ius prohibendi*, recogidos en las págs. 18 del presente trabajo, añadiendo el componente de la notoriedad o renombre de las marcas.

<sup>59</sup> Notoriedad comprobada para fragancias de algunas de las marcas que aparecen en el supuesto de hecho, que son Carolina Herrera y Paco Rabanne (SJM de Alicante de 14 de enero de 2015, ECLI:ES:JMA:2015:44) y Cacharel, Ralph Lauren y Diesel (SJM de Alicante de 27 de junio de 2016, AC 2017\312), respectivamente.

ofrecen el mismo aroma. Además, al ser estas listas públicas – según establece el supuesto de hecho concreto, al estar puestas a disposición de los potenciales clientes y en su página de Facebook -, pueden considerarse un material publicitario con el cual se aprovechan indebidamente del renombre de dichas marcas al ser estas muy reconocidas<sup>60</sup>.

### 2.3. La legitimación para el ejercicio del «ius prohibendi»

Como reza el tenor literal del art. 34.2 de la LM, la facultad de ejercitar el *ius prohibendi* corresponde al titular de una marca. Sin embargo, en este caso, quien pretende ejercitar esta facultad, la sociedad «Perfúmate, S.L.», no es titular de las marcas Cacharel, Paco Rabanne, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Diesel y Calvin Klein, sino que, a través de un contrato de distribución selectiva<sup>61</sup> firmado con los titulares de estas marcas, se le concedió una licencia para el uso de dichas marcas. Esta es una práctica habitual en la perfumería de lujo, ya que la fabricación, distribución y comercialización de perfumes se encarga a empresas especializadas al tratarse de productos que no suelen conformar la actividad principal de estas empresas, normalmente enfocadas al mundo de la moda.

Tal y como se establece en los arts. 46.2 y 48.1 de la LM, la marca puede ser objeto de licencias *sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas*<sup>62</sup>. Además, en el art. 48.7 LM también establece la **legitimación del licenciatario**<sup>63</sup> para ejercitar acciones relativas a la violación de una marca – como podría ser el *ius prohibendi* – siempre que haya obtenido el consentimiento de este<sup>64</sup>, siendo el licenciatario tanto un licenciatario exclusivo como no exclusivo (SAP de Alicante de 5 de mayo de 2017, ECLI:ES:APA:2017:1553/ AC 2017\1009). Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva también podrá ejercitar estas acciones cuando el titular de la marca no la haya ejercido por sí mismo a pesar de haber sido requerido para ello (STJUE de 22 de junio de 2016, ECLI:EU:C:2016:468/ C-419/15)<sup>65</sup>. Eso sí,

<sup>60</sup> Esto recibe la calificación de conducta parasitaria o de «free-riding», explicada anteriormente.

<sup>61</sup> El contrato de distribución selectiva es definido, según el artículo 1 apartado d) del Reglamento 2790/1999, como *un sistema de distribución por el cual el proveedor se comprometa a vender los bienes o servicios contractuales, directa o indirectamente, sólo a distribuidores seleccionados sobre la base de criterios específicos, y los distribuidores se comprometan a no vender tales bienes o servicios a agentes no autorizados*. En este sentido, vid. SORIANO GUZMÁN, F. J. y HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. (2010). Comercialización online de productos de distribución selectiva. *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*. (23), 19-34, pág. 6, donde se explica que estos contratos son muy habituales en el sector de la perfumería de lujo, debido a *la necesidad del fabricante de asegurarse el prestigio de una marca, de tal manera que el propio medio de distribución es, en sí mismo, parte del valor añadido*, ya que un sistema de distribución abierto provocaría una gran discordancia entre el producto que se pretende ofrecer y el medio a través del cual se realiza.

<sup>62</sup> Vid. art. 48.1 LM.

<sup>63</sup> No basta que se diga que es una sociedad que fabrica, comercializa y factura los productos de la titular, si no que se ha de demostrar la condición de licenciatario (SJM de Alicante de 31 de julio de 2007, ECLI:ES:JMA:2007:787/ AC\2011\884).

<sup>64</sup> Este consentimiento se suele materializar en el contrato de licencia, previendo expresamente su legitimación o bien contando con la autorización previa del titular.

<sup>65</sup> En el Fundamento de Derecho Segundo de esta misma sentencia (SAP de Alicante de 5 de mayo de 2017, ECLI:ES:APA:2017:1553/ AC\2017\1009), se establece como tiempo suficiente y razonable que debe transcurrir entre el requerimiento al titular y la formulación de la demanda el de siete meses – el transcurrido en el marco de este procedimiento -, ya que *el ejercicio del ius prohibendi tenía como base una infracción*

aunque un licenciatario exclusivo o no exclusivo no pueda ejercitar en su nombre estas acciones, siempre podrá intervenir en el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca para obtener una reparación por el perjuicio que se le haya podido causar mediante el acto de violación de la marca.

Para saber si estamos ante un contrato donde se otorga una licencia exclusiva, habrá que atender a lo estipulado en el mismo. Sin embargo, en defecto de esta estipulación, en los contratos relativos a la distribución – y, por tanto, comercialización – de productos, podemos deducir que el alcance de la licencia de marca está *vinculado al papel que esta desempeña en la atribución de una protección específica al titular de la marca frente al distribuidor*<sup>66</sup>. Así, refiriéndonos específicamente a contratos de distribución de productos lujosos o con una imagen de prestigio, como podría ser el caso del contrato que vincula a «Perfúmate, S.L.» con los titulares de las marcas citadas anteriormente, existe una mayor protección debido a la protección específica de la función de calidad de la marca, la cual no solo se mide por las características materiales de un producto, en este caso de los perfumes, sino también del aura y de la imagen de prestigio que ha de preservar el encargado de vender estos productos<sup>67</sup>. Esto haría que, en definitiva, la licencia de uso no otorgase unos poderes tan altos como los que otorgaría una licencia exclusiva.

## 2.4. Conclusiones

Para finalizar, cabe decir que «Perfúmate, S.L.» **podrá prohibir el empleo** de las marcas que comercializa a *Esencia King, S.L.* **siempre y cuando la licencia de uso otorgada por los titulares de las marcas sea una licencia exclusiva**, siempre y cuando el titular haya sido requerido para ejercitar esa prohibición y no lo haya hecho. En el caso de que la licencia de uso otorgada no sea una licencia exclusiva, podría ejercitarla solo **con el consentimiento del titular**. Esta segunda hipótesis sería la más probable, ya que en este supuesto de hecho no se menciona nada acerca de la exclusividad de la licencia, y en caso de que no se haya determinado se tendría que considerar que la licencia no es exclusiva al gozar el titular de mayor protección con respecto al comercializador por la necesidad de preservar el aura de prestigio del producto.

Si todos los requisitos exigidos para reconocer la legitimidad del licenciatario se cumplen, «Perfúmate, S.L.» podría prohibir el empleo de las marcas que comercializa a *Esencia King, S.L.* **por haber utilizado en el tráfico económico, sin su autorización, marcas idénticas para servicios similares**, teniendo en cuenta además que esas marcas idénticas son **marcas de renombre**. Por ello, podría basar su prohibición en los arts. 34.2. a) y 34.2 c) de la LM, por producirse una situación de doble identidad entre las marcas al aprovecharse *Esencia King, S.L.* de la función publicitaria de las marcas utilizadas por

---

*actual con el riesgo adherente a la misma de causar una daño que podría ser de difícil o incluso imposible reparación.*

<sup>66</sup> MARTÍN ARESTI, P. (2011). La legitimación del distribuidor para el uso del signo distintivo del proveedor sobre la existencia de una licencia de marca en los contratos de distribución comercial. En GALÁN CORONA & CARBAJO CASCÓN, *Marcas y distribución comercial* (págs. 17-38). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca págs. 22-23.

<sup>67</sup> Vid. así la STPI de 12 de diciembre de 1996 (ECLI:EU:T:1996:190/ T-19/92), ap. 115.

«Perfúmate, S.L.» y también del renombre de sus marcas para captar a un mayor número de clientes.

### 3. LA PROTECCIÓN DEL OLOR DE LAS FRAGANCIAS

#### 3.1. Cuestiones previas

Como hemos podido observar en los anteriores apartados, el modelo de negocio de perfumería de equivalencia implementado por *Esencia King*, S.L. puede ser constitutivo de varios actos de competencia desleal y objeto de acciones para la defensa de las marcas ajenas que utiliza. Sin embargo, empresas como «Perfúmate, S.L.» podrían ver sus intereses comerciales igualmente salvaguardados a través de la protección del olor de las fragancias que comercializan. Tradicionalmente, el secreto empresarial era el medio idóneo utilizado para proteger el olor de los perfumes elaborados por las grandes casas de perfumería<sup>68</sup>. Sin embargo, esta protección ha perdido su efectividad con la aparición de técnicas de ingeniería inversa o *reverse engineering*, que permiten descomponer una determinada fragancia para conocer todos sus componentes<sup>69</sup>. Por ello, es necesario buscar una solución que permita proteger jurídicamente su aroma pero, para ello, es necesario aclarar qué se entiende por olor desde una perspectiva jurídica.

Así, si concebimos el olor de un perfume como un signo distintivo, podríamos protegerlo mediante la aplicación de la LM, configurándolo como una marca olfativa. Sin embargo, si el olor de un perfume se considerase una creación técnica recibiría protección al amparo de la Ley de Patentes (en adelante, «LP») o si, por el contrario, se percibe como un producto en sí mismo, podrá ser protegido a través de la aplicación del Derecho de Autor<sup>70</sup>.

Con esto en mente, examinaremos cuál de estos tres medios de protección del olor de un perfume sería el más adecuado para que la sociedad «Perfúmate, S.L.» vea salvaguardados sus derechos.

#### 3.2. La protección del olor mediante la marca olfativa

En primer lugar, podemos considerar que el aroma de un perfume es un signo distintivo, objeto de protección a través de la marca olfativa. Este encaje es algo

---

<sup>68</sup> A este respecto, vid. GÓMEZ GARCÍA, E., 2017, *op. cit.*, pág. 56: *Fiel reflejo de su preocupación por mantener el carácter secreto de la composición de sus perfumes es la propia legislación relativa a cosméticos, que, por ejemplo, prevé la posibilidad de que el fabricante solicite (...) la exclusión de uno o varios ingredientes de la lista de éstos.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, págs. 56-57.

<sup>70</sup> Vid. BALAÑÁ, S. (2005). La perfumería toma posiciones en torno al Derecho de autor ¿...*fumus boni iuris*? *Revista de Propiedad Intelectual*. (19), 37-70, págs. 48-51: el Derecho de Autor no deberá proteger la fórmula, ni tampoco la composición de la sustancia química de la que se desprende el olor del perfume, sino el mensaje olfativo que transmite. De lo contrario, el aroma del perfume en cuestión podría continuar siendo plagiado, pues es posible llegar a un mismo olor a partir de componentes materiales distintos o fórmulas diferentes.



controvertido, puesto que existen numerosas dificultades a la hora de registrarlas, sobre todo si tenemos en cuenta que su razón de ser es desprender un olor<sup>71</sup>.

Por lo que se desprende del concepto de marca recogido en el art. 4 de la LM<sup>72</sup>, pueden constituir un «signo» un olor, un sabor, una sensación percibida por el tacto o una forma tridimensional, siempre que evoquen determinados productos o servicios<sup>73</sup>. Ahora bien, por mucho que un olor pueda ser considerado como un signo susceptible de ser protegido por la LM, este ha de cumplir dos requisitos: ha de servir *para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras* y ha de ser *representado en el Registro de Marcas de manera tal que (...) permita determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular*. El cumplimiento de estos requisitos es una cuestión fundamental a la hora de pretender obtener la protección del olor de un perfume mediante la marca olfativa, y por ello vamos a desarrollar su explicación en los siguientes subapartados.

### 3.2.1. El requisito de identidad o semejanza

Como hemos visto, el art. 4 LM exige que toda marca posea una **aptitud diferenciadora**, que en el caso de la marca olfativa se dará siempre que se cumplan dos condiciones<sup>74</sup>: los consumidores han de tener la posibilidad de oler el producto antes de su compra<sup>75</sup> y, además, han de ser capaces de asociar su olor con el producto concreto de que se trate. En un principio ambas condiciones no serían difíciles de cumplir pero cabe recalcar que la distintividad que precisa el olor a proteger se diluye cuando estamos ante productos donde el olor es una característica esencial de los mismos y, por el contrario, alcanzará un mayor grado de distintividad en productos que normalmente carecen de olor. Además, este hecho haría que un perfume incurriese en la prohibición de registro recogida en el art. 5.1 b) de la LM<sup>76</sup>.

Para salvar esta prohibición, las casas de perfumería podrían acreditar la concurrencia de una distintividad sobrevenida a través de una prueba efectuada a un número importante de consumidores para estudiar el reconocimiento de su fragancia<sup>77</sup>.

<sup>71</sup> Vid. GARCÍA GÓMEZ, E., 2017, *op. cit.*, pág. 67.

<sup>72</sup> Vid. art. 4 LM: *Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.*

<sup>73</sup> Vid. GARCÍA PÉREZ, R., 2003, *op. cit.*, pág. 167.

<sup>74</sup> Vid. ELIAS, B. (1992). Do scents signify source? - An argument against trademark protection for fragrances. *Trademark Rep.* 82, pág. 480.

<sup>75</sup> En el caso específico de los perfumes, que es el que importa a efectos de este trabajo, mediante *testers*.

<sup>76</sup> El «principio de separabilidad» supone la denegación del registro de productos cuya principal característica es su olor, el signo no debe confundirse con el producto, principio conectado con la prohibición absoluta del art. 5.1 e): *No podrán registrarse (...) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.*

<sup>77</sup> Con la aplicación del criterio de la distintividad sobrevenida recogido en el art. 5.2 de la LM se elimina la prohibición recogida en el art. 5.1 e) siempre que se consiga probar que los consumidores identifican dicho signo como marca por el uso que se ha realizado del signo olfativo.

La distintividad sobrevenida se podrá apreciar teniendo en cuenta el aroma de un perfume en conjunto con otros elementos característicos de este producto como pueden ser los frascos utilizados o sus logotipos (STJCE de 7 de julio de 2005, ECLI:EU:C:2005:432/C-353/03)<sup>78</sup>.

Por todo ello, podemos concluir que el requisito de la aptitud diferenciadora de la marca olfativa podría verse cumplido en el caso de los perfumes, en especial de los perfumes de reputadas casas de perfumería, debido a que sus fragancias son las más conocidas para los consumidores, lo que permitiría una más fácil asociación de olor y marca olfativa.

### 3.2.2. *El requisito de representación de la marca. El antiguo requisito de representación gráfica.*

Este segundo requisito relativo a la representación de la marca se ha visto suavizado gracias a la reforma de la LM efectuada a través del Real Decreto 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, ya que elimina la exigencia de que el signo que se pretende registrar como marca tenga que ser susceptible de representación gráfica<sup>79</sup>, siendo esta exigencia sustituida por la necesidad de que el signo sea susceptible de **representación suficiente**, es decir, que no ha de representarse *necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias al respecto*<sup>80</sup>.

La **necesidad de representar gráficamente** un olor parecía impedir el registro de cualquier marca olfativa, pero no fue así, ya que en 1999 la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante, «OAMI»)<sup>81</sup> permitió el registro de la marca olfativa «olor a hierba recién cortada» que hacía referencia al olor de unas pelotas de tenis pese a constar únicamente de una descripción verbal, ya que interpretó que esta descripción

<sup>78</sup> En dicha ocasión, el Tribunal de Justicia, en su apartado 30, señaló que el art. 3.3 de la Primera Directiva de Marcas no exige que el uso que se haya realizado de la marca cuya distintividad adquirida se interesa sea un uso independiente. Al contrario, la adquisición del carácter distintivo, puede ser asimismo resultado bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada.

<sup>79</sup> En concreto, *vid.* Considerando 9 Directiva UE 2015/2436: *A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de representación de marcas, el requisito de representación gráfica debe suprimirse de la definición de marca de la Unión. Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.*

<sup>80</sup> CASADO NAVARRO, A. (2019). La modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en la nueva Directiva de Marcas y su incidencia en la regulación del nombre comercial. En A. TATO PLAZA, J. COSTAS COMESAÑA, P. I. FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO & F. J. TORRES PÉREZ, *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial II* (págs. 231-252). Granada: Comares, pág. 243.

<sup>81</sup> Caso R 156/1998-2. Resolución de 11 de febrero de 1999 de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI. Aplicable en relación a una marca comunitaria, siendo de aplicación el art. 4 del RMUE (Reglamento (UE) 2017/1001) que recogía la exigencia de representación gráfica a la hora de registrar una marca.

hacía cumplir con el requisito de representación gráfica ya que el «olor a hierba recién cortada» es reconocido por todo el mundo<sup>82</sup>.

Años más tarde, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, «TJUE»), en la sentencia sobre el *Caso Sieckmann* (STJCE de 12 de diciembre de 2002, ECLI:EU:C:2002:748/ C-273/00), recalcó que marcas que no puedan ser percibidas visualmente, como podrían ser las olfativas o las sonoras, pueden ser registradas siempre que se puedan representar gráficamente de forma clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva<sup>83</sup>. Sin embargo, en esta misma sentencia, deja claro que los signos olfativos no pueden ser objeto de representación gráfica, al menos por los medios propuestos en este caso, que en concreto son: la descripción verbal, la representación de la fórmula química y el depósito de una muestra. Las razones del Tribunal en relación al depósito de una muestra aluden a su carácter inestable y poco duradero mientras que en el caso de la representación de la fórmula química el Tribunal la excluyó al considerar que no representaba el olor de la sustancia objeto de protección sino que representaba a la sustancia en sí misma, realizando así una representación poco clara y precisa, lo mismo que alega con respecto a su descripción verbal<sup>84</sup>. Sin embargo, el 27 de octubre de 2005, el Tribunal General (ECLI:EU:T:2005:380/ T-305/04) matizó lo declarado por el TJCE en relación a la descripción verbal de las marcas olfativas, entendiendo que esta solo será insuficiente para cumplir el requisito de representación gráfica cuando se refiera a signos olfativos que puedan ser objeto de múltiples descripciones, que era lo que sucedía en ese caso concreto, donde se denegó el registro de la marca «olor a fresa madura» por no determinar la variedad de fresa a la que se refería, ya que según la variedad de que se trate el olor puede ser diferente<sup>85</sup>.

Ahora que el requisito de la representación gráfica ha sido eliminado de la normativa sobre marcas, se erigen como posibles soluciones al problema de la representación del olor una correcta descripción verbal del aroma y también la introducción de nuevas tecnologías como las narices electrónicas<sup>86</sup>.

### 3.2.3. Reflexiones finales

Entonces, ¿hoy en día sería posible proteger el olor de un perfume mediante el uso de la marca olfativa? Lo expuesto anteriormente no nos proporciona una respuesta muy concluyente, dada la subjetividad existente a la hora de considerar que se han cumplido los requisitos necesarios para registrar una marca olfativa. Pero para eliminar la incertidumbre, la propia Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, «EUIPO») - anteriormente conocida como la OAMI - indicó en sus «Trade Mark Guidelines»<sup>87</sup> que las marcas olfativas no pueden ser registradas debido a que no

<sup>82</sup> En especial, el apartado 14 de la anterior resolución (R 156/1998-2) reza: *el olor a hierba recién cortada es un olor distintivo que es inmediatamente reconocido por todo el mundo al haberlo experimentado.*

<sup>83</sup> Vid. apartado 55 STJCE de 12 de diciembre de 2002 (ECLI:EU:C:2002:748/ C-273/00).

<sup>84</sup> Vid. apartados 69-73 STJCE de 12 de diciembre de 2002 (ECLI:EU:C:2002:748/ C-273/00).

<sup>85</sup> Vid. apartado 28 STJCE de 12 de diciembre de 2002 (ECLI:EU:C:2002:748/ C-273/00).

<sup>86</sup> En este sentido, vid. GARDNER J. W. AND BARLETT P. N. (1999). *Electronic Noses: Principles and Applications*. Oxford: Oxford University Press: La nariz electrónica es un instrumento que comprende una agrupación de sensores químicos con sensibilidades parcialmente solapadas junto a un sistema de reconocimiento de patrones, capaz de analizar y reconocer aromas simples o complejos.

<sup>87</sup> Vid. *Trade Mark and Design Guidelines*, EUIPO, 1 de febrero de 2020. Disponible en <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1803468/2000000000> [Consultado: 20 de mayo de 2020].

cumplen todos los requisitos necesarios para su inscripción, que son los recogidos en la sentencia sobre el *Caso Sieckmann*, dado que la tecnología existente en la actualidad todavía no permite acreditar la objetividad y durabilidad exigidas.

Además, si en algún momento se permitiese su inscripción o registro como marcas en un supuesto de hecho como el que se plantea en el presente trabajo, podría surgir un problema añadido: determinar la identidad entre signos, ya que esta dependería de su representación. El juzgador precisa de parámetros objetivos para comparar signos, no siendo suficiente, como hemos visto, la presentación de una fórmula química o de una descripción, al no existir una clasificación internacional de olores generalmente aceptada que elimine la subjetividad de su apreciación. No obstante, las dificultades para determinar si existe identidad o similitud entre dos signos olfativos en un pleito por infracción marcaría no serían tan relevantes cuando el propio demandado hubiese reconocido la identidad o similitud de los signos olfativos en conflicto, por ejemplo, al hacer públicas las equivalencias entre sus perfumes y los originales, como es el caso<sup>88</sup>.

Por ello, podemos concluir que la protección del olor de un perfume por medio de la utilización de la marca olfativa no sería la mejor opción a tener en cuenta.

### 3.3. *La protección del olor mediante una patente*

El olor de un perfume también podría estar protegido por el Derecho de Patentes siempre y cuando se considerase una creación técnica. Para ello, ha de cumplir tres requisitos, recogidos en el art. 4.1 de la LP<sup>89</sup>:

- En primer lugar, ha de tratarse de una invención nueva, por lo que no se puede tratar de algo que se hubiese creado con anterioridad y ya esté disponible para el público en general.
- En segundo lugar, ha de tratarse de una invención con aplicabilidad industrial, lo que significa que debe poder ser implantada en cualquier industria o producto.
- Por último, tiene que haber sido desarrollada mediante una actividad inventiva, no pudiendo resultar este invento una obviedad para cualquier técnico en la materia.

En el caso del olor un perfume, no se trabaja tanto con la idea de que este sea una creación técnica, sino que sería considerado una creación estética, por lo que quedaría fuera del ámbito de las invenciones en aplicación del art. 4.4 b) LP<sup>90</sup>. El espíritu con el que se crea un perfume no es tanto el ofrecer una solución técnica a un problema técnico, sino crear un olor original y característico para el disfrute de los consumidores.

Es más, las pocas fórmulas químicas empleadas por las casas de perfumería que han conseguido protección en el Derecho de Patentes persiguen la obtención de un efecto técnico determinado, *como sería el caso de la patente europea n° 1.398.366 (...), que*

<sup>88</sup> GÓMEZ GARCÍA, E., 2017, *op. cit.*, pág. 79.

<sup>89</sup> Art. 4.1 LP: *Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sea nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.*

<sup>90</sup> Art. 4.4 b) LP: *No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular: b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.*

*tiene por objeto la descripción y uso de unos compuestos químicos de olor o nota afrutado que potencian el olor de los perfumes*<sup>91</sup>.

Además, la protección que nos ofrecería el Derecho de Patentes sería muy corta en el tiempo, concretamente de veinte años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente<sup>92</sup>. Por ello, la defensa del olor de un perfume mediante la aplicación del Derecho de Patentes resultaría claramente inadecuada por no encontrarse dentro de su objeto de protección.

### **3.4. La protección del olor mediante el Derecho de autor**

Sin embargo, aún podemos recurrir a una tercera solución para proteger el olor de los perfumes: el Derecho de autor, regulado en España a través del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, «TRLPI»).

#### **3.4.1. Su objeto de protección**

El art. 10.1 del TRLPI protege, con carácter abierto, una lista de categorías de obras:

Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: [...].

Según esto, el **objeto de protección** del Derecho de autor sería toda obra cualquiera que sea su medio de expresión, que en el caso del perfume se trataría de su aroma, nunca de su fórmula o composición, ya que estas últimas serían, simplemente, el soporte material que contiene el aroma, verdadero objeto de protección del perfume<sup>93</sup>.

En España hasta el momento no se han registrado casos de solicitud de protección de perfumes por medio de la aplicación de la normativa de Derechos de Autor, pero en otros países ya existen precedentes. Este sería el ejemplo de Holanda, donde tuvo lugar en 2006 el *Caso Lancôme vs. Kefoca*<sup>94</sup>, donde la primera empresa, creadora del perfume *Trésor*, demandó a la segunda por comercializar un perfume llamado *Treasure* a un precio notablemente inferior. Para resolver el caso, el Tribunal dictaminó que siempre que se tratase de una creación original, un perfume podría ser protegido mediante el Derecho de autor, recayendo sobre el demandante la carga de probar que se trata de un olor que no ha existido con anterioridad y que cualquier similitud con la obra del demandado no es casual, sino que es fruto de la copia de su perfume.

Estudiando la jurisprudencia europea, hay un caso reciente que deniega la aplicación del Derecho de autor a la hora de proteger un sabor, que es el *Caso Levola vs. Smilde Foods* (STJUE de 13 de noviembre de 2018, ECLI:EU:C:2018:899/ C-310/17). El TJUE razona esta exclusión en el hecho de que no hay posibilidad de identificar de forma precisa y objetiva el sabor de un alimento, lo que podría suceder, como hemos visto

<sup>91</sup> GÓMEZ GARCÍA, E., 2017, *op. cit.*, pág. 60.

<sup>92</sup> *Vid.* Art. 58 LP.

<sup>93</sup> *Vid.* BALAÑÁ, S., 2005, *op. cit.*, págs. 49-51.

<sup>94</sup> *Vid.* HR, 16 de junio de 2006, LJN AU8940, *Kecofa/Lancôme*.

en el apartado anterior sobre la marca olfativa, con los perfumes. El Tribunal destaca que el sabor de un alimento se basa en lo esencial en *sensaciones y experiencias gustativas, que son subjetivas y variables, toda vez que dependen, en particular, de factores relacionados con la persona que prueba el producto en cuestión, como su edad, sus preferencias alimentarias y sus hábitos de consumo*. Además, *no existen los recursos técnicos necesarios en la fase actual del desarrollo científico para identificar un sabor, lo mismo que sucede con los olores*. Por ello, un sabor de un alimento no puede ser calificado como obra, todo ello en virtud de la legislación aplicable, que sería la ya citada Directiva 2001/29<sup>95</sup>.

### 3.4.2. El requisito de la originalidad

Como hemos visto en el apartado anterior, la **originalidad** es un aspecto clave a la hora de conseguir proteger una obra mediante el Derecho de autor. En nuestro país la jurisprudencia más reciente ha fijado un criterio objetivo de originalidad (STS de 24 de junio de 2004, RJ 2004\4318), el cual exige que las obras objeto de protección mediante el Derecho de autor supongan una novedad objetiva con respecto a otras preexistentes, y esta novedad ha de tener un «mínimo de altura creativa», lo cual supone no solo que la obra no ha de ser una copia de otra, sino que tampoco resultaría adecuado conceder un derecho de exclusiva a una obra que forme parte del patrimonio cultural común de la sociedad (STS de 20 de febrero de 1992, RJ 1992\1329)<sup>96</sup>. Esa «mínima altura creativa» exige que la obra plasme la personalidad y creatividad del autor, y también que le otorgue una cierta apariencia de peculiaridad (SAP de Barcelona de 10 de marzo de 2000, AC 2000\325), de ahí la importancia de documentar hasta el más mínimo detalle del proceso de creación de un perfume<sup>97</sup>.

Si hablamos de originalidad, tendremos que hablar recíprocamente de plagio. El plagio es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan todos los creadores, y es una de las situaciones que se presentan en el caso objeto de estudio: la imitación de un perfume. En el Derecho de autor, como se ha recalcado anteriormente, se protege el olor de un perfume y nunca su fórmula o composición y en un juicio, para evaluar el grado de similitud que existe entre dos aromas, se podría recurrir a métodos como el dictamen de un experto, la encuesta a un número relevante de consumidores – también conocido como «análisis sensorial» - o la utilización de narices electrónicas – o «análisis psico-químico», utilizado para revelar las composiciones olfativas de las fragancias en cuestión y así establecer una tasa de correlación entre ambas en virtud de las coincidencias encontradas en su composición<sup>98</sup> -, todo ello dentro de las limitaciones reseñadas en la sentencia del *Caso Levola vs. Smilde Foods*, destacando sobre todo la subjetividad en la percepción de un aroma, ya que no existe con respecto a los aromas una clasificación internacional objetiva, sino que lo único que existe es una *caracterización básica – y necesariamente subjetiva – que distingue entre el olor y el hedor*<sup>99</sup>.

<sup>95</sup> Vid. apartados 42 y 43 STJUE de 13 de noviembre de 2018 (ECLI:EU:C:2018:899/ C-310/17).

<sup>96</sup> Vid. RUIZ MUÑOZ, M. & LASTIRI SANTIAGO, M., 2017, *op. cit.*, pág. 63.

<sup>97</sup> Vid. GÓMEZ GARCÍA, E., 2017, *op. cit.*, pág. 106.

<sup>98</sup> Vid. BALAÑÁ, S. (2006). La protección del perfume por el Derecho de autor. Comentario a la sentencia de la Cour d'appel de Paris de 25 de enero de 2006 en el caso L'oréal c. Bellure. *Revista de Propiedad intelectual*. (22) 107-114, pág. 112.

<sup>99</sup> Vid. BALAÑÁ, S., 2005, *op. cit.*, pág. 52.

### 3.4.3. Reflexiones finales

Como consecuencia de lo anterior, podemos determinar que la protección del olor de un perfume por medio del Derecho de autor sería la mejor opción a elegir, debido a que el aroma puede recibir la calificación de «obra» en virtud del art. 10.1 del TRLPI siempre que cumpla el requisito de originalidad, algo muy probable en el caso de las grandes casas de perfumería objeto de imitación en el presente supuesto de hecho – como serían las pertenecientes al Grupo L’Oreal como Lancôme o Ralph Lauren –, ya que poseen unos laboratorios equipados con las últimas tecnologías que permiten un grado de innovación importante y cuentan con equipos de creativos formados para crear nuevos aromas. Además, el tiempo de protección de la obra sería bastante elevado. Concretamente, la obra estaría protegida durante el tiempo de vida del autor y otros setenta años después de su muerte<sup>100</sup>. Por lo tanto, pese a ser una protección con luces y sombras, sobre todo en cuanto a un posible reconocimiento de la existencia de plagio, el proteger el olor de un perfume mediante el Derecho de autor no es una alternativa para nada disparatada, y su consideración como «obra» podría ser reconocida en una gran parte de los casos, siempre que su originalidad se justifique correctamente.

### 3.5. Conclusiones

Llegados a este punto, en base a las diferentes propuestas analizadas que se podrían utilizar para proteger el olor de las fragancias, podemos concluir que su aroma **sí está protegido por el Derecho de autor**. Aunque para su aplicación se tienen que cumplir una serie de requisitos, centrados sobre todo en la originalidad de la obra, si estos se consuman van a dar lugar a esta protección. Además, las otras alternativas expuestas que podrían proteger el olor de un perfume no serían de aplicación al no cumplir los requisitos exigidos por la LM o la LP, respectivamente.

## 4. LA ACUMULACIÓN DEL EJERCICIO DE ACCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL Y ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL EN LA MISMA DEMANDA

### 4.1. Cuestiones previas

Llegados a este punto, sabemos que «Perfúmate, S.L.» puede proteger sus intereses mediante acciones de varios tipos, relacionadas con el Derecho de marcas, el Derecho de autor o el Derecho de la competencia. Eso sí, hay que tener en cuenta que todas estas acciones buscan el mismo objetivo, por ello debemos determinar si podría ser posible su acumulación o habría que escoger entre ejercitar acciones de propiedad intelectual o industrial – dependiendo de si optamos por proteger el olor de los perfumes

---

<sup>100</sup> Vid. art. 26 TRLPI.

por el Derecho de Autor o el Derecho de marcas – o bien ejercitar acciones de competencia desleal.

Este asunto ha sido ampliamente debatido en doctrina y jurisprudencia en relación sobre todo a la acumulación de acciones por infracción marcaria y por actos de competencia desleal, ya que en múltiples procedimientos se han accionado ambas para una misma causa de pedir. Como resumen, podríamos decir que la infracción de marcas se da cuando estas se utilizan en el proceso de compra, pero si se aprovechan del conocimiento, prestigio y publicidad de estas marcas ajenas para la venta de sus productos, aunque no se mencionen expresamente, tendrá lugar un acto de competencia desleal (SAP de Alicante de 11 de julio de 2018, ECLI:ES:APA:2018:1568/ AC 2019\223). Sin embargo, esta cuestión será tratada con más profundidad a lo largo del presente apartado.

#### ***4.2. La parte procesal de la acumulación de acciones de propiedad intelectual o industrial y de competencia desleal: ¿acumulación o concurso?***

La posibilidad de acumular pretensiones derivadas de distintas leyes especiales como pueden ser la LM, la LCD o el TRLPI para que sean conocidas en el marco de un mismo procedimiento puede suscitar un interés procesal. Muchas veces, un demandante solicita lo mismo en base a los mismos hechos acontecidos pero en base a fundamentaciones jurídicas distintas; sin embargo resulta interesante saber si esa diversidad de fundamentaciones corresponde a una diversidad de causas de pedir que permita hablar de pretensiones distintas y, por tanto, acumulables<sup>101</sup> o si para ello tiene que existir también una diversidad de hechos. Si no existiese una base fáctica diferencial estaríamos ante la existencia de un concurso de normas – en este caso, entre la LCD y la LM o el TRLPI –, y la existencia de un concurso de acciones, requisito previo para su acumulación, sólo tendría lugar cuando la causa de pedir estuviese compuesta por la calificación jurídica de los hechos<sup>102</sup>. Esto es muy relevante ya que, si se considerase la existencia de un concurso de normas, un proceso posterior tendría el mismo objeto por lo que no se podría iniciar un nuevo proceso pidiendo lo mismo pero en base a normas distinta, aunque esta opción ha sido rechazada por la jurisprudencia (SAP de Barcelona de 23 de enero de 2018, ECLI:ES:APB:2018:946/ AC 2018\159). Sin embargo, ante un concurso de acciones, la litispendencia y la cosa juzgada no impedirían un nuevo proceso en el que las partes ejercitaran la acción no ejercitada en el anterior proceso<sup>103</sup>. Por ello, si se quieren ejercitar ambas acciones, para ejercitar una en un proceso y otra en un segundo proceso, en este último se podría pedir lo mismo con una fundamentación jurídica distinta para que no operen ni la cosa juzgada ni la litispendencia<sup>104</sup>.

<sup>101</sup> BELLIDO PENADÉS, R. (2002). La acumulación de acciones en Derecho de la competencia y sectores concurrentes (Antecedentes y regulación en la LEC 2000). *Revista de Derecho*. (1). Universitat de València, pág. 2: Siempre y cuando la calificación jurídica forme parte de la causa de pedir, si no se recurrirá al concurso de normas.

<sup>102</sup> BELLIDO PENADÉS, R., 2002, *op. cit.*, pág. 3.

<sup>103</sup> *Ibid.*, págs. 14-15.

<sup>104</sup> *Ibid.*, pág. 16.



Si se da un concurso de acciones, para que estas se acumulen es necesario el cumplimiento de los requisitos procesales de admisibilidad de la acumulación de acciones<sup>105</sup>:

- *Que el Tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía:* Este podría plantear problemas cuando el órgano jurisdiccional competente territorialmente para conocer separadamente de las pretensiones fuera distinto, sin embargo, no parece que mediante esta regulación se altere la competencia territorial<sup>106</sup>.
- *Que las acciones acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo:* Las demandas por aplicación de la LM, la LCD o el TRLPI se canalizan, con carácter general, a través de juicio ordinario<sup>107</sup>.
- *Que la ley no prohíba la acumulación en los casos en que se ejerciten determinadas acciones en razón de su materia o por razón del tipo de juicio que se haya de seguir:* No se prohíbe expresamente en estas materias, por lo que este requisito se cumple<sup>108</sup>.

Por lo tanto, las acciones por infracciones de propiedad intelectual o industrial y las acciones derivadas de actos de competencia desleal podrían ser acumuladas desde la perspectiva del Derecho Procesal<sup>109</sup>.

#### 4.3. El principio de la complementariedad relativa

Mientras la LM tiene como fin proteger al titular de una marca de los derechos de exclusiva que tiene sobre su uso, la LCD protege el buen funcionamiento del mercado y la competencia, por lo que su aplicación indiscriminada – muchas veces buscando salvaguardar los mismos intereses - puede vaciar de contenido la LM. Ante este problema, se plantearon dos tipos de soluciones:

La primera solución fue la aplicación de la **tesis de la primacía**, aplicada por primera vez en la sentencia de 4 de junio de 1998 de la AP de Barcelona (AC 1998\1182). En ella se considera que las acciones por infracción marcaria y por actos de competencia desleal no se pueden acumular al tener distintos objetos de protección, y que corresponde a la LM determinar el régimen jurídico de los signos registrados al ser ley especial en esa

<sup>105</sup> Vid. art. 73 LEC

<sup>106</sup> Según se deduce de la regulación efectuada en el art. 53 LEC. Vid. BELLIDO PENADÉS, R., 2002, *op. cit.*, págs. 18- 19.

<sup>107</sup> Vid. 249.1.4º LEC, salvo que solo se formularan por una reclamación de cantidad – no es lo habitual -.

<sup>108</sup> En anteriores versiones, no se permitía expresamente en demandas sobre propiedad intelectual, marcas, patentes, competencia desleal y publicidad ilícita. En este sentido, *vid.* BELLIDO PENADÉS, R., 2002, *op. cit.*, pág. 20.

<sup>109</sup> Esta acumulación no podrá ser objetiva (art. 71 LEC) al ser acciones incompatibles entre sí, ya que buscan obtener un mismo efecto jurídico, pero esto no impide su acumulación eventual o subsidiaria si la primera se desestima. También podrá ser objetiva (art. 72 LEC) al tratarse de acciones basadas en los mismos hechos pero con diferente calificación jurídica.

materia en virtud de la aplicación de la teoría de los círculos concéntricos<sup>110</sup>, donde el círculo más reducido y fuerte es el que protege los derechos absolutos del titular y el círculo externo protege los derechos del mercado en general<sup>111</sup>, permitiendo la aplicación complementaria de la LCD en ciertas ocasiones (Auto de la AP Barcelona de 21 noviembre de 2001, AC 2004\287) y siempre y cuando esta Ley no se aplique exclusivamente para proteger una marca (sentencias de la AP Barcelona de 20 de octubre de 1999 (AC 1999\2117), , STS de 13 de junio de 2006 (RJ 2006\4607).

Sin embargo, la más reciente jurisprudencia del TS ha recogido el **principio de complementariedad relativa**, basado en el ejercicio de acciones de competencia desleal de forma aislada o acumulada a acciones por infracción marcaria (STS de 11 de marzo de 2014, ECLI:ES:TS:2014:1107/ RJ 2014\2245; y 2 de septiembre de 2015, ECLI:ES:TS:2015:4245/ RJ 2015\4745)<sup>112</sup> siempre y cuando no sean conductas plenamente protegidas por la LM, pudiendo aplicar la LCD a *aquellas conductas que presenten facetas de desvalor o efectos desleales distintos a los cubiertos por la normativa de los derechos de exclusiva*<sup>113</sup>. Con respecto a este principio, la STS de 3 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:5701/ RJ 2014\6762) ha establecido tres criterios para apreciar la posibilidad de aplicar el principio de complementariedad relativa:

El primero es que no procede acudir a la LCD para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa reguladora del derecho de exclusiva.

El segundo es que procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la infracción de derechos de exclusiva que presenten una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción propios del derecho de exclusiva.

Y el tercero es que la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia de propiedad intelectual pues lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que está expresamente admitido.

Si estos criterios se cumplen, después habrá de atenderse a la pretensión de la parte actora y a su fundamento fáctico, así como a la demostración que se realice de la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme a la legislación sobre propiedad intelectual o industrial y la legislación sobre competencia desleal (STS de 15 de febrero de 2017, ECLI:ES:TS:2017:541/ RJ 2017\586). Asimismo, la STS de 15 de junio de 2016

<sup>110</sup> La expresión es de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (1975). La formación del Derecho de la Competencia. En *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, Tomo 2 (págs. 61-82).

<sup>111</sup> Vid. GARCÍA PÉREZ, R. (2011). Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de marcas y en la Ley de competencia desleal. En AA.VV., *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada: Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal* (págs. 451-462). A Coruña, pág. 454.

<sup>112</sup> Vid. ÁLVAREZ VEGA, M. I. (2018). A vueltas con la complementariedad relativa o la coexistencia de la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal. En L. M. MIRANDA SERRANO, J. COSTAS COMESAÑA, J. M. SERRANO CAÑAS & A. CASADO NAVARRO, *Derecho de la competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad* (págs. 215-232). Madrid: Marcial Pons, págs. 219-220.

<sup>113</sup> Vid. VELASCO VEGA, C. (2018). Protección por derechos de autor y marcas notorias en el sector de la moda (Comentario a la SAP de Madrid 401/2017 de 15.9.2017). *Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución*. (22), pág. 9.

(ECLI:ES:JMA:2016:3304/ AC 2016\1674) recuerda que, en lo que no coincidan ambos sustratos fácticos, tendremos acciones con distinto fundamento, por lo que el resarcimiento parte de causas de pedir distintas<sup>114</sup>.

Como la aplicación de este principio depende del caso concreto, es conveniente revisar si los artículos de la LCD que se podrían aplicar en este caso – que, volviendo al apartado 1, serían los arts. 10, 11.2, 12 y 18 de la LCD – se podrían aplicar de forma complementaria a la legislación marcaria. En primer lugar, en cuanto a los actos de imitación del art. 11.2 LCD, podemos destacar la reiteración por parte del TS del principio de primacía<sup>115</sup>, ya que la comercialización de productos de imitación sin la autorización del titular de los derechos de exclusiva o del Derecho de autor ha de ser calificada como un acto ilícito según la normativa reguladora de ese título (STS de 13 de junio de 2006, RJ 2006\4607, recientemente refrendado en la SAP de Alicante de 21 de septiembre de 2017, ECLI:ES:TS:2017:541/ AC 2017\1384). Por ello, si en el supuesto de hecho presente ejercitamos la acción de prohibición recogida en el art. 34.2 de la LM o si optamos por su defensa mediante la protección ofrecida por el TRLPI (SAP de Madrid de 15 de septiembre de 2017, ECLI:ES:APM:2017:14041/ AC 2018\22), ya estaríamos protegiendo los derechos vulnerados con la imitación de las fragancias de lujo protegidas. En cuanto a los actos de publicidad desleal y aprovechamiento de la reputación ajena, estos aparecen recogidos en los arts. 10, 12 y 18 de la LCD. Con respecto al primer artículo mencionado, cabe decir que cuando una publicidad comparativa cumple los requisitos de licitud recogidos en el mismo no supondría una violación del derecho de marca<sup>116</sup>, pero si no cumpliese alguno de estos requisitos, se reconocería una violación marcaria, por lo que el demandante podrá invocar ambas normas de forma acumulada o no<sup>117</sup>. En relación al art. 12 LCD sobre el «aprovechamiento indebido de la reputación ajena», cabe decir que el uso de signos registrados sin justa causa<sup>118</sup> supone situarse en la estela del titular de la marca de renombre para beneficiarse de su reputación y prestigio, explotando su esfuerzo comercial sin ofrecer compensación económica alguna<sup>119</sup>, haciendo que estemos ante un supuesto de publicidad adhesiva desleal – ya que se presenta una dimensión anticoncurrencial específica - y, por tanto, permitiendo la toma en consideración del art. 12 LCD (SJM de Alicante de 27 de junio de 2016, AC 2017\312) y, en relación con el mismo, también del art. 18 LCD.

#### 4.4. Conclusiones

Para concluir, podemos afirmar que **algunas acciones de competencia desleal pueden acumularse a acciones de propiedad intelectual o industrial. Este no sería el**

<sup>114</sup> Conviene recordar que la STS de 28 de octubre de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:5188/ RJ 2013\7258), entre otras, define la causa de pedir como el conjunto de hechos relevantes para lograr la consecuencia jurídica interesada en la demanda.

<sup>115</sup> GARCÍA PÉREZ, R., 2011, *op. cit.*, págs. 457-458.

<sup>116</sup> Vid. GARCÍA PÉREZ, R. (2012). Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal. *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*. 2(1), 25-40, pág. 13.

<sup>117</sup> Vid. ÁLVAREZ VEGA, M. I., 2018, *op. cit.*, pág. 227.

<sup>118</sup> Sin justa causa supone causar una dilución de la marca y menoscabar sus funciones, que es lo que sucede en el presente supuesto de hecho, donde las marcas ajenas son utilizadas para asociar, de forma explícita, los perfumes imitados a los originales (SAP de Alicante de 24 de enero de 2019, ECLI:ES:APA:2019:200/ AC\2019\798).

<sup>119</sup> Vid. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., 2011, *op. cit.*, págs. 327-333.

**caso de las acciones por actos de imitación regulados en el art. 11.2 LCD**, ya que, por su especial configuración, la comercialización de imitaciones de fragancias recurriendo al uso de marcas ajenas ya estaría protegida completamente mediante la aplicación de la LM o el TRLPI.

Sin embargo, **las acciones derivadas de actos de publicidad desleal como son los recogidos en los arts. 10, 12 y 18 de la LCD sí se podrían acumular a otras acciones de propiedad intelectual o industrial** siempre que se caractericen de diferente manera y teniendo en cuenta el ámbito de protección de cada una de las normas. Así, refiriéndonos al supuesto de hecho concreto, la simple utilización de listas de equivalencia supondría un acto de uso de marcas ajenas en el tráfico económico, recogido en el art. 34.2 LM, las cuales además tienen un carácter accesible para potenciales clientes. Sin embargo, la oferta y comercialización de réplicas de fragancias a los que se les aplican las marcas ajenas en las listas de equivalencia, sería una actuación de publicidad comparativa desleal según el art. 10 LCD y, en la medida en que esta actuación se vale de marcas de gran prestigio y reputación al ofrecer los perfumes con explícita indicación de la correspondencia con los perfumes existentes en el mercado, se estaría obteniendo una ventaja de este prestigio de la marca y por lo tanto un aprovechamiento de su reputación, pudiendo también ejercitar acciones en virtud del art. 12 LCD. Y, en la medida en que estas dos conductas son consideradas actos de publicidad desleal, también se aplicará el art. 18 LCD (SAP de Alicante de 24 de enero de 2019, ECLI:ES:APA:2019:200/ AC 2019\798).

Además, si tenemos en cuenta la condición de licenciatario de la sociedad «Perfúmate, S.L.», es conveniente optar por ejercitar siempre las acciones de competencia desleal – incluyendo los actos de imitación del art. 11.2 LCD - al existir dudas sobre su legitimación para poder ejercitar en su nombre acciones marcarias, pudiendo optar por una acumulación eventual o subsidiaria de las primeras.

## **5. CALIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DELICTIVAS LLEVADAS A CABO POR EL SEÑOR GONZÁLEZ EN APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL Y SUS CORRESPONDIENTES PENAS DE PRISIÓN**

### ***5.1. Cuestiones previas***

Uno de los consumidores de los establecimientos de *Esencia King*, S.L., el señor González, ha confesado la realización de compras en varias tiendas, entre ellas el mencionado establecimiento de venta de perfumes de equivalencia, utilizando tarjetas de crédito y débito con sus bandas magnéticas alteradas. El total de estas compras ascendía a 10.780,50 euros y, entre las adquisiciones realizadas, consta un ordenador portátil con un software integrado necesario para poner en funcionamiento lectores de tarjetas.

Muchas de las conductas realizadas aquí descritas son susceptibles de ser consideradas acciones delictivas, las cuales serán desarrolladas a lo largo de los siguientes puntos del presente trabajo.

## 5.2. El delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito del art. 399 bis

El art. 399 bis del Código Penal (en adelante, «CP»), introducido por la reforma del CP a través de la Ley Orgánica (en adelante, «LO») 5/2010, tipifica de forma específica las falsedades cometidas mediante tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, antes tipificadas como una falsificación de moneda del art. 387 CP<sup>120</sup>.

La falsificación de tarjetas de crédito del art. 399 bis establece tres subtipos que deben diferenciarse correctamente, y la distinción entre ellos aparece muy bien explicada en la STS de 17 de enero de 2016 (RJ 2016/261). En el primer párrafo del artículo se sanciona la falsificación de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje<sup>121</sup>; el segundo párrafo sanciona la tenencia de tarjetas falsificadas para su distribución o tráfico, siempre que los sujetos no hayan intervenido en el proceso de falsificación<sup>122</sup>, y el párrafo tercero sanciona su uso en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsificación de la tarjeta, siendo asimismo aplicable a quien no haya participado en la falsificación.

En relación al **párrafo primero del artículo**<sup>123</sup>, el legislador también introduce dos subtipos agravados, refiriéndose el primero al caso en que *los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas*<sup>124</sup>, y el segundo a que *los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades*, situación que merece de un desarrollo más completo y específico en relación con el supuesto de hecho, por lo que será desarrollada posteriormente en el apartado 5.5. del presente trabajo. Ya en el art. 399 bis 1.II CP se busca diferenciar el trato otorgado, por un lado, a las organizaciones criminales y, por otro lado, a las personas jurídicas, considerándolas penalmente responsables por la comisión de estos delitos, a raíz de la introducción del nuevo sistema de responsabilidad de estos colectivos establecido en el art. 31 bis CP por

<sup>120</sup> Vid MUÑOZ CUESTA, F. J. (2011). La actual regulación de las falsedades: en especial los documentos de identidad y las tarjetas bancarias. *Revista Aranzadi Doctrinal*. (8), 9-20. En este sentido, *vid.* también BRANDARIZ GARCÍA, J. A. (2010). Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis). En F. J. ÁLVAREZ GARCÍA & J. L. GONZÁLEZ CUSSAC, *Comentarios a la Reforma Penal de 2010* (págs. 457-464). Valencia: Tirant lo Blanch., quien dice que esta reforma *parece acomodarse a lo previsto en la Decisión marco 2001/413/JAI, de 28/V/2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo, entendiendo no sólo que los comportamientos falsarios desarrollados en relación con moneda y con tarjetas o cheques no tienen por qué ser idénticos, sino también que la punición que merecen unos y otros debe ser igualmente disímil.*

<sup>121</sup> Este primer párrafo se aplica a quien *altere, copie, reproduzca, o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje*. A través de la cláusula de cierre *de cualquier otro modo falsifique* se hace referencia, sobre todo, a la «creación» de una tarjeta o cheque de viaje. En estos supuestos el delincuente confecciona, es decir, fabrica *ex novo* el medio de pago sin que éste haya existido antes.

<sup>122</sup> Vid. GARCÍA SAN MARTÍN, J. (2020). *Doctrina penal actualizada* (Segunda edición). Valencia: Tirant lo Blanch: Si la hubiesen tenido, nos encontraríamos ante un concurso de normas, en el que la falsificación consume la tenencia, que constituye un acto posterior copenado.

<sup>123</sup> Vid. art. 399 bis.1.I CP.

<sup>124</sup> A este respecto, *vid.* también el art. 74.2 CP en relación al delito masa, dado que lo que se entiende por una «generalidad de personas» debe tener la misma interpretación que en esta norma - por ejemplo, que afecte a todos o a la gran mayoría de participantes en un sorteo -.

la LO 5/2010, haciendo que sean sancionadas con la pena de multa de dos a cinco años y con las penas establecidas en el art. 33.7 del CP en sus apartados *b)* a *g)*<sup>125</sup>.

En ocasiones, en un supuesto de hecho pueden existir dudas sobre el subtipo del del art 399 bis que se ha de aplicar: si el subtipo del párrafo primero o el subtipo del párrafo tercero, ya que es difícil delimitar de forma objetiva en qué momento una persona que va a usar una tarjeta falsificada se considera que ha participado en el proceso de falsificación. Pues bien, en los supuestos en los cuales aparece el nombre del acusado en la tarjeta, que son los más frecuentes, ha de entenderse que el propio acusado falsificó la tarjeta o proporcionó su tarjeta al falsificador para alterarla, interviniendo en cualquier caso en la falsificación proporcionando sus datos, por lo que sería sancionado por el art. 399 bis párrafo primero y el uso de la tarjeta, también ilícito en virtud del tercer párrafo del artículo, quedaría consumido en la sanción del primero en aplicación de un concurso de normas (STS de 17 de enero de 2016, RJ 2017\261; y de 29 de octubre de 2019, ECLI:ES:TS:2019:3326/ RJ 2019\4566) resuelto por el principio de especialidad<sup>126</sup>, al ser considerado un cooperador necesario<sup>127</sup> de este delito (SSTS de 27 de mayo de 2009, ECLI:ES:TS:2009:3610/ RJ 2009\4199; y de 24 de abril de 2013, ECLI:ES:TS:2013:2590/ RJ 2013\3976). Esto mismo también se aplica a los sujetos que proporcionan la numeración de las tarjetas de otras personas, normalmente sustraída por trabajadores de establecimientos que atienden al público, que quieren una tarjeta para usarla de forma fraudulenta. Eso sí, los simples «pasadores» de tarjetas en establecimientos a los que no se les atribuya ninguna participación en el clonado, ni en la obtención o facilitación de datos incorporados a las tarjetas, ni dispongan de elementos dedicados a la falsificación, serán sancionados por el art. 399 bis 3 (SAN de 17 de junio de 2014, ECLI:ES:AN:2014:2858/ ARP 2014\739).

En el supuesto de hecho que estamos tratando, el señor González ha realizado sus compras a través de sus tarjetas de crédito modificadas por encargo, por lo que se puede deducir del tenor literal del enunciado de este supuesto. Además, forma parte de una organización criminal dedicada a falsificar tarjetas de crédito y débito. De estos dos hechos, podemos deducir que **el señor González ha llevado a cabo una falsificación de tarjetas de crédito y débito sancionada en virtud del art. 399 bis 1 del CP con una pena de prisión de cuatro a ocho años** ya que, como hemos visto, cuando el propio acusado proporciona sus propias tarjetas a los falsificadores estaría interviniendo directamente en la falsificación al haber proporcionado sus datos y al haber realizado su participación en el operativo *ex tunc* y no *ex nunc* (STS de 29 de octubre de 2019, ECLI:ES:TS:2019:3326/ RJ 2019\4566), siendo considerado cooperador necesario en la falsificación, lo cual acarrea la misma pena que se le aplicaría en caso de ser autor del delito. Además, el hecho de haber formado parte de esa organización criminal dedicada a la falsificación de tarjetas, y el haber adquirido material con ese fin, ayuda a disipar aún más si cabe las dudas sobre su intervención en la falsificación y a desterrar la idea de que su comportamiento solamente se basó en usar tarjetas modificadas a sabiendas de su

<sup>125</sup> Vid. JAVATO MARTÍN, A. M. (2013). Las tarjetas de crédito y débito: aspectos penales. Cuadernos de la Cátedra de Seguridad Salmantina. (10), 1-31, pág. 24.

<sup>126</sup> Vid. MUÑOZ CUESTA, F. J., 2011, *op. cit.*

<sup>127</sup> Al ser considerado un cooperador necesario y no un cómplice, le corresponde la misma pena que al autor en virtud del art. 28 CP, y no la pena inferior en grado aplicable a los cómplices según el art. 63 CP.

falsedad, lo cual, en virtud del art. 399 bis 3 del CP, sería sancionado con una pena de prisión de dos a cinco años.

### 5.3. El delito de «estafa informática» del art. 248.2 c)

El uso de una tarjeta falsificada para realizar adquisiciones en establecimientos comerciales también puede ser calificado como un delito de estafa, concretamente el tipificado en el art. 248.2 c) del CP, que sanciona el uso de tarjetas falsas en operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero. Un culpable de estafa será castigado con la **pena de prisión de seis meses a tres años** siempre que lo defraudado exceda de 400 euros, como sería el caso.

Al igual que en el tipo general de estafa recogido en el art. 248.1 del CP, han de darse algunos requisitos para considerar realizada una conducta que se podría calificar como estafa. En este caso no se requiere ánimo de lucro, pues se entiende que para haber una finalidad lucrativa es necesario la presencia de un engaño bastante y provocar como consecuencia un desplazamiento del activo patrimonial debido al error causado en el sujeto pasivo. Sin embargo, el elemento del engaño propio de la relación personal, que es el que induce a error a la víctima y hace que realice un acto de desplazamiento patrimonial en su propio perjuicio o el de un tercero, no se da<sup>128</sup>, siendo lo más relevante que la defraudación se cometa por un medio específico que sustituye el engaño de una persona determinada: la falsificación o alteración de tarjetas de crédito (STS 9 julio de 2013, ECLI:ES:TS:2013:3882/ RJ 2013\6749; y SAN de 17 de junio de 2014, ECLI:ES:AN:2014:2858/ ARP 2014\739)<sup>129</sup>.

En el supuesto concreto que estamos a tratar, se dan todas las circunstancias anteriores que permiten apreciar la **comisión de un delito de estafa** por parte del señor González, ya que, como hemos determinado en el apartado anterior, se le considera cooperador necesario en un delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito, y es el encargado de usarlas en diferentes establecimientos, haciendo que las tarjetas falsificadas fuesen consideradas instrumentos aptos para provocar un acto de disposición en perjuicio de terceros, como evidencian los productos adquiridos por el señor González de forma fraudulenta (SAN de 30 de marzo de 2012, ECLI:ES:AN:2012:1672/ ARP 2012\390).

### 5.4. El delito de tenencia de útiles para falsificaciones del art. 400

En el art. 400 CP también se castiga la *fabricación, recepción, obtención o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos (...) destinados a la comisión de los delitos descritos en los Capítulos anteriores*, entre los cuales se encuentra el delito de falsificación de tarjetas bancarias del art. 399 bis 1 CP, siendo por tanto castigado con la misma pena prevista en este artículo para los

<sup>128</sup> Vid. GARCÍA SAN MARTÍN, J., 2020, *op. cit.*

<sup>129</sup> Como dice igualmente la STS 20 de noviembre de 2001 (RJ 2002\805) en su Fundamento de Derecho Primero, dicha modalidad *permite incluir en la tipicidad de la estafa aquellos casos en los que el engaño, propio de la relación personal, es sustituido como medio comisivo defraudatorio por la manipulación informática o artificio semejante, en el que lo relevante es que la máquina, informática o mecánica, actúe a impulsos de una actuación ilegítima que bien puede consistir en la alteración de los elementos físicos, de aquellos que permite su programación, o en la introducción de datos falsos* - como sería el caso de la alteración de las bandas magnéticas de una tarjeta bancaria -.

autores. Este artículo tipifica estos comportamientos como **actos preparatorios** elevados a la categoría de delito autónomo. Se refiere a este tipo la doctrina como un delito común, de mera actividad, que sanciona la mera disponibilidad de estos objetos sin que se lleguen a poner en funcionamiento, pero han de poseer la aptitud y cualidad para servir a la falsificación. Y como delito doloso requiere el dolo específico de destinarlo a la falsificación.

Por lo tanto, en un principio, podríamos pensar que la adquisición de un ordenador con un software específico necesario para poner en funcionamiento un lector de tarjetas por parte del señor González podría encajar en el tipo y ser acusado de cometer este delito. Sin embargo, esto tiene dos objeciones: la primera sería una objeción fáctica, y es que no se puede demostrar que un software destinado a leer tarjetas se vaya a utilizar específicamente en una falsificación, ya que podría tener otras utilidades y, con los datos aportados en el supuesto de hecho, no se podría llegar a realizar tal afirmación.

La segunda objeción tiene que ver con su categoría de acto preparatorio. En el Derecho Penal, los actos preparatorios no son punibles por lo general, ya que no son delitos que existan por sí mismos, sino que existen en función del delito al que vienen a preparar (STS de 22 de marzo de 2006, RJ 2006\4784), además de que existe un *numerus clausus* de supuestos<sup>130</sup>. Lo más importante para el supuesto objeto de estudio es el hecho de que, si a un acto preparatorio le sigue la consumación del delito – consumación prevista en este caso en el art. 399 bis 1 CP – y el sujeto que ha participado en la preparación también participa en su ejecución, su conducta será de intervención en tal, y la conducta de preparación, en este caso recogida en el art. 400 CP, quedará desplazada por el tipo del delito – en este caso, previsto en el art. 399 bis 1 CP – en aplicación de un concurso de normas<sup>131</sup>.

Por ello, podemos concluir que **no es posible acusar al señor González por la realización de una conducta prevista en el art. 400 CP.**

### ***5.5. Las consecuencias de pertenecer a una organización criminal en virtud de los arts. 399 bis y 570***

La pertenencia a una organización criminal destinada a falsificar tarjetas bancarias por parte del señor González, reconocida por él mismo, implica la aplicación de la pena impuesta por la falsificación de tarjetas de crédito en su mitad superior<sup>132</sup>. A los efectos de esta previsión ha de entenderse por **organización criminal** lo establecido en el art. 570 bis 1 CP en su párrafo segundo, que es aquella *agrupación formada por más de dos*

<sup>130</sup> Estos serían la conspiración, la proposición y la provocación de los arts. 17 y 18 CP y otros casos expresamente previstos, como para el delito de homicidio (art. 141 CP) o, como es el caso, el delito de falsificación (art. 400 CP). *Actos preparatorios punibles*. Universidad de Navarra. Disponible en <http://www.unav.es/penal/crimina/topicos/actos%20preparatorios.html> [Consultado: 25 de mayo de 2020].

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Vid.* art. 399 bis.1 CP: Agrava la pena cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.



*personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos*<sup>133</sup>.

Aquí podría surgir un problema, ya que no se sabe con claridad si estas cláusulas concursales específicas previstas en artículos como el 399 bis derogan el régimen general de los concursos<sup>134</sup>, previsto para el caso de las organizaciones criminales del art. 570 CP en el art. 8.4º del CP<sup>135</sup>. Una parte de la doctrina sigue considerando aplicable el principio de especialidad<sup>136</sup>. Sin embargo, otros autores justifican que ha sido el propio legislador quien ha establecido la aplicación del principio de alternatividad al hacer que una disposición excepcional se convierta en regla general. La Fiscalía General del Estado (en adelante, «FGE») establece que, conforme al criterio de alternatividad, habrá de aplicarse un concurso de delitos<sup>137</sup> entre el art. 570 bis y el tipo correspondiente al delito cometido con todas sus circunstancias, excluyendo la agravación específica por organización, cuando la pena que resulte sea superior a la prevista en el subtipo agravado<sup>138</sup>, como establece el art. 8.4º CP (también STS de 20 de marzo de 2012, ECLI:ES:TS:2012:1960/RJ 2012\4072, con respecto al agravante de pertenencia a organización o grupo del art. 369 CP).

Con respecto al art. 570 bis, del concepto legal de organización criminal se pueden desprender los siguiente elementos para apreciar su existencia<sup>139</sup>:

- El número de personas que la componen deberá de ser más de dos.
- Su estabilidad por un determinado tiempo más o menos largo o con carácter indefinido, lo que precisamente le da a la organización la fuerza delictiva adecuada para cumplir sus objetivos.
- Una actuación concertada o coordinada.

<sup>133</sup> Vid. art. 570 bis.II CP y asimismo vid. Recalcan ECHANO BASALDUA, J. I. & GIL NOBAJAS, M. S. (2014). Falsificación de medios de pago distintos del efectivo: adecuación a la normativa europea y estudio comparado. *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*. (34), 59-102, que la definición contenida en este artículo es extrapolable a cualquier agravante por organización recogida expresamente en algunos delitos, entre ellos el art. 399 bis CP.

<sup>134</sup> Vid. ESCUCHURI AISA, E. (2015). Comisión de delitos en el marco de organizaciones y grupos criminales. Algunos problemas que plantea la regulación del Código penal español en relación con la delincuencia organizada. *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*. (37), 133-176, pág. 168.

<sup>135</sup> Vid. art. 570 quáter CP.

<sup>136</sup> Vid. GARCÍA DEL BLANCO, V. (2010). Criminalidad organizada: organizaciones y grupos criminales. Reforma penal. En *Memento práctico penal*. Madrid: Francis Lefebvre, pág. 572.

<sup>137</sup> En este sentido, vid. ESCUCHURI AISA, E., 2015, *op. cit.*, pág. 162: El concurso real de delitos, en este caso, podría llevar a la imposición de penas desproporcionadas, por lo que podría sostenerse como alternativa la existencia de un concurso ideal cuando los integrantes de una organización criminal cometen un delito de los que constituyen el objeto de la organización. También, cuando la dañosidad social de la organización se se agote en las infracciones cometidas se podría aplicar un concurso de normas de forma que sólo subsistirán los ilícitos concretos. A este respecto, vid. BRANDARIZ GARCÍA, J. A. (2009). Asociaciones y organizaciones criminales. Las disfunciones del art. 515.1º CP y la nueva reforma penal. En F. J. ÁLVAREZ GARCÍA, *La adecuación del Derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea*, (págs. 725-758). Valencia: Tirant lo Blanch, pág. 755; y FARALDO CABANA, P. (2012). *Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código penal español*. Valencia: Tirant lo Blanch, pág. 419.

<sup>138</sup> Vid. Circular 2/2011 de la FGE sobre la reforma del Código penal por LO 5/2010, pág. 34.

<sup>139</sup> MUÑOZ CUESTA, F. J. (2011). Organizaciones y grupos criminales: tipificación penal imprescindible contra esta forma de delincuencia. *Revista Aranzadi Doctrinal*. (9), 33-44, pág. 36.

- El reparto de tareas o funciones y la distribución de papeles a cada uno de sus miembros, lo cual es la característica más notable de una organización.
- Su existencia está motivada por el fin que pretenden, la comisión de delitos.

Dentro de la organización criminal se sancionan con más gravedad a los que *promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o la dirigiesen*<sup>140</sup>, mientras que quienes *participen activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o en cualquier modo con la misma* tendrán una responsabilidad menor<sup>141</sup>.

En este caso concreto, en aplicación del principio de alternatividad descrito, sería indiferente aplicar concurso – ideal – entre el art. 399 bis 1 y el 570 bis CP o art. 399 bis 1 contando con el subtipo agravado, ya que en ambos casos se sancionaría con una pena de 4 a 8 años en su mitad superior<sup>142</sup>. Para simplificar, entenderemos que **se le aplica el subtipo agravado del art. 399 bis 1 del CP**.

## 5.6. Conclusiones

### 5.6.1. La consideración de la continuidad delictiva en el caso concreto

La utilización de varias tarjetas falsificadas para realizar varias adquisiciones en diferentes momentos y establecimientos puede hacer que los delitos cometidos por el señor González, el delito de estafa y el delito de falsificación de tarjetas bancarias, sean calificados como delitos continuados. La jurisprudencia (STS de 12 de mayo de 2008, RJ 2008\4650) ha establecido que, en casos donde se falsifican varios títulos cambiarios en un mismo contexto espacio-temporal<sup>143</sup>, se dan varias infracciones, por lo que se ha de apreciar la concurrencia de un delito continuado<sup>144</sup>, que en virtud del art. 74.1 del CP será siempre sancionado con la **mitad superior de la pena**. Sin embargo, en relación al delito del art. 399 bis 1, hay sentencias como la STS de 30 de mayo de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:4001/ RJ 2012\6575) o la STS de 12 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:4138/ RJ 2019\5287) que justifican su negativa a considerar la

<sup>140</sup> De cuatro a ocho años si se trata de un delito grave, y de tres a seis años para delitos leves.

<sup>141</sup> De dos a cinco años si se trata de un delito grave, y de uno a tres años para delitos leves.

<sup>142</sup> Aplicaríamos un concurso ideal al considerar que el delito de falsificación cometido por el señor González es el principal cometido de la organización. En el concurso ideal se aplicaría la mitad superior del delito más grave, el art. 399 bis 1, misma pena que aplicando su subtipo agravado. En el caso de que aplicásemos un concurso real, tendríamos que optar por esta opción en detrimento del subtipo agravado del art. 399 bis, pero podríamos tener en cuenta el atenuante recogido en el art. 570 quáter según el cual se podría aplicar la pena inferior en uno o dos grados al delito de pertenencia a organización criminal, siempre que se demuestre que el señor González ha abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y ha colaborado activamente con las autoridades para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, lo cual sería una posibilidad a tener en cuenta sabiendo que el señor González ha confesado el delito.

<sup>143</sup> Aplicable por analogía a falsificación de tarjetas de crédito según GARCÍA PÉREZ, O. *Vid.* GARCÍA PÉREZ, O. (2013). Títulos cambiarios y Derecho penal. En E. BELTRÁN, C. SENÉS & A. B. CAMPUZANO, Derecho cambiario. Valencia: Tirant lo Blanch.

<sup>144</sup> *Vid.* STS de 12 de mayo de 2008, RJ 2008\4650): *no comete un delito de falsedad en documento cambiario, como parecen ver los jueces a quibus, sino un concurso real de cien delitos, que en virtud del mecanismo previsto en nuestro derecho penal en el artículo 74 del Código Penal, se convierte en un delito continuado de falsedad documental.*

falsificación un delito continuado al ser habitual que modificar diversas tarjetas bancarias integre un solo delito, *toda vez que en la literalidad de dicho precepto ya se utiliza, para la descripción del tipo, el plural «tarjetas» a la hora de determinar el objeto de la acción falsaria*<sup>145</sup>.

En relación al delito de estafa, hay que tener en cuenta el art. 74.2 del CP, que contiene una regulación específica del delito continuado para los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, que establece la imposición de la pena en base al perjuicio total causado, haciendo que la pena aplicable por la infracción continuada se convierta en una única infracción por la cuantía total del perjuicio causado. Con respecto a este precepto, existen dos posibilidades reconocidas por la AP de Guadalajara en su sentencia de 11 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:APGU:2019:323/JUR 2019\306831)<sup>146</sup>:

Si la consideración del conjunto del perjuicio causado ha convertido en delito lo que eran faltas, se excluye la agravación; si las acciones que se integran en el delito continuado permiten por sí solas aplicar la agravación de especial gravedad, será de aplicación la regla del artículo 74.2 del Código Penal.

Esta misma sentencia describe un supuesto de hecho muy similar al que estamos analizando, y simplemente lo resuelve diciendo que la reiteración de las conductas constatadas por el acusado en varias ocasiones suponen un claro caso de continuidad delictiva que han de ser objeto de punición a través del art. 74.2 CP (a este respecto, también (SAN de 30 de marzo de 2012, ECLI:ES:AN:2012:1672/ ARP 2012\390 y STS de 29 de octubre de 2019, ECLI:ES:TS:2019:3326/ RJ 2019\4566), referidos a varias compras con varias tarjetas distintas o a varias compras con una misma tarjeta).

Por lo tanto, **el delito de estafa cometido por el señor González recibirá la calificación de delito continuado**, mientras que, con respecto al delito de falsificación de tarjetas bancarias, optaremos por seguir la jurisprudencia más reciente aplicada por el TS en casos similares, y no se calificará el delito de falsificación como un delito continuado.

#### 5.6.2. *El concurso de delitos en el caso concreto*

La estrecha relación que existe entre el delito de falsificación de tarjetas bancarias y el delito de estafa informática puede llevar a la aplicación de las reglas de concursos de normas o de delitos. A este respecto, la jurisprudencia se ha inclinado por apreciar la existencia de un concurso medial entre ambos delitos (SSTS de 8 de julio de 2011, ECLI:ES:TS:2011:5046/ RJ 2011\5987; y de 29 de octubre de 2019, ECLI:ES:TS:2019:3326/ RJ 2019\4566) ya que estamos ante dos acciones diversas que infringen preceptos diferentes que, según la teoría, deberían castigarse como un concurso real pero a los cuales el legislador busca darles el mismo tratamiento que al concurso ideal para que no se finalice con una pena tan elevada. Por ello, se ha previsto la excepción del **concurso medial**, aplicable cuando entre ambas acciones existe una relación de medio a

<sup>145</sup> Vid. STS de 30 de mayo de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:4001/ RJ 2012\6575), Fundamento de Derecho Tercero.

<sup>146</sup> Vid. *ibid.*, Fundamento de Derecho Segundo.

fin<sup>147</sup>, ya que la falsificación de tarjetas bancarias es el medio utilizado para alcanzar el fin determinado de cometer una estafa. Al tratarse de un concurso medial, se ha de imponer la pena prevista para **la infracción más grave en su mitad superior**, que en este caso sería la pena prevista en el art. 399 bis<sup>148</sup>.

### 5.6.3. La aplicación de la atenuante de confesión tardía

El hecho de que el señor González haya confesado que había realizado adquisiciones con tarjetas bancarias falsificadas por encargo puede suponer un atenuante en la aplicación de las penas correspondientes en virtud de lo dispuesto en el art. 21.4 del CP, también conocido como atenuante de confesión. En base al tenor literal del artículo, la confesión ante las autoridades se debe realizar *antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él*, teniendo en cuenta que la iniciación de diligencias policiales ya integra el procedimiento judicial a efectos de la circunstancia atenuante (SSTS de 6 junio de 2002, RJ 2002\6613; y de 20 junio de 2013, ECLI:ES:TS:2013:3510/ RJ 2014\1571). Si concurriese, se aplicará la pena fijada para el delito correspondiente en su **mitad inferior**.

En el caso analizado, la confesión se produjo una vez verificado fehacientemente el caso y por tanto después de que el señor González tuviese conocimiento de que el caso se dirigía contra él. Este tipo de confesión, que tiene lugar ante un sentimiento de resignación ante lo que se percibe ya como irremediable, no puede dar lugar a una atenuación al no poder justificar un menor reproche penal (STS de 19 de octubre del 2000, RJ 2000\8787), salvo que con la confesión se realice una contribución útil y relevante para restablecer el orden jurídico alterado por el delito cometido, dando lugar a lo que se conoce como confesión tardía, que puede operar como atenuante analógica del art. 21.7 del CP (STS de 28 de septiembre de 2005, RJ 2005\7408).

Para aplicar la confesión tardía, el TS ha establecido varios requisitos (STS de 13 de junio de 2017, ECLI:ES:TS:2017:2360/ RJ 2017\2860):

- La confesión ha de ser real y sincera, no ha de ocultar elementos relevantes ni ha de añadir falsamente otros diferentes.
- La colaboración con la justicia ha de consistir en una aportación de datos que se puedan considerar como relevantes para restaurar el orden jurídico perturbado y que sea contrario al progreso de su acción delictiva.
- En definitiva, la confesión ha de ser útil para facilitar el desenlace de la investigación.

En este caso, además de confesar los hechos cometidos por sí mismo, si el señor González pretende que se le aplique la circunstancia atenuante de confesión tardía, además de la confesión que ya realizó tendría que aportar datos acerca de la composición de la organización criminal falsificadora de tarjetas bancarias, como los nombres de los participantes o el sistema utilizado para la falsificación. Pero **con los datos recogidos en el supuesto de hecho no basta para la aplicación de esta circunstancia atenuante**.

<sup>147</sup> Vid. GARCÍA PÉREZ, O., 2013, *op cit*.

<sup>148</sup> Vid. art. 77 CP.

*5.6.4. Conclusiones finales. Fijación de la pena de prisión correspondiente en aplicación de las circunstancias anteriores.*

Después del análisis de los hechos cometidos por el señor González, podemos determinar que su conducta es constitutiva de un **delito de falsificación de tarjetas bancarias del art. 399 bis 1 del CP en su subtipo agravado**, al pertenecer este a una organización criminal, correspondiéndole una **pena de prisión de 6 a 8 años**<sup>149</sup>. Además, esta conducta también constituye un **delito de estafa tipificado en el art. 248.2 c) del CP** el cual se ha calificado como un delito **continuado**, debiendo ser impuesta una **pena de prisión de 1 año, 9 meses y un día a 3 años**<sup>150</sup> por la realización de estos hechos.

Teniendo en cuenta que entre ambos delitos se puede establecer un **concurso medial**, la pena aplicable finalmente será la **pena de prisión de 7 a 8 años**, correspondiente a la mitad superior de la infracción más grave.

---

<sup>149</sup> Se trata de la mitad superior de la pena establecida con carácter general en el art. 399 bis 1, que es de 4 a 8 años de prisión.

<sup>150</sup> Se trata de la mitad superior de la pena establecida con carácter general en el art. 249 CP para los delitos de estafa, que es de 6 meses a 3 años de prisión al alcanzar la cuantía defraudada una cifra superior a los 400 euros.

### III. FUENTES

#### 1. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

ÁLVAREZ VEGA, M. I. (2018). A vueltas con la complementariedad relativa o la coexistencia de la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal. En L. M. MIRANDA SERRANO, J. COSTAS COMESAÑA, J. M. SERRANO CAÑAS & A. CASADO NAVARRO, *Derecho de la competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad* (págs. 215-232). Madrid: Marcial Pons.

AÑÓN CALVETE, J. (2016). La marca y perfumería de equivalencia. Apuntes sobre el Derecho de marcas. *Revista jurídica de la Comunidad Valenciana*. (58), 5-31.

ARROYO APARICIO, A. (2019). Productos de lujo y distribución a través de plataformas de internet desde el Derecho europeo de la competencia (TJUE C-230/16, Asunto Coty). *Cuadernos de Derecho Transnacional*. 11(1), 663-670. DOI: <https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4637> [Consultado: 15 de abril de 2020].

BALANÁ, S. (2005). La perfumería toma posiciones en torno al Derecho de autor ¿... fumus boni iuris? *Revista de Propiedad intelectual*. (19) 37-70.

BALANÁ, S. (2006). La protección del perfume por el Derecho de autor. Comentario a la sentencia de la Cour d'appel de Paris de 25 de enero de 2006 en el caso L'oréal c. Bellure. *Revista de Propiedad intelectual*. (22) 107-114.

BELLIDO PENADÉS, R. (2002). La acumulación de acciones en Derecho de la competencia y sectores concurrentes (Antecedentes y regulación en la LEC 2000). *Revista de Derecho*. (1). Universitat de València.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (1975). La formación del Derecho de la Competencia. En *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, Tomo 2 (págs. 61-82).

BRANDARIZ GARCÍA, J. A. (2009). Asociaciones y organizaciones criminales. Las disfunciones del art. 515.1º CP y la nueva reforma penal. En F. J. ÁLVAREZ GARCÍA, *La adecuación del Derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea*, (págs. 725-758). Valencia: Tirant lo Blanch.

BRANDARIZ GARCÍA, J. A. (2010). Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis). En F. J. ÁLVAREZ GARCÍA & J. L. GONZÁLEZ CUSSAC, *Comentarios a la Reforma Penal de 2010* (págs. 457-464). Valencia: Tirant lo Blanch.

CARBAJO CASCÓN, F. (2017). *Manual práctico de Derecho de la competencia*. Valencia: Tirant lo Blanch.

CASADO NAVARRO, A. (2019). La modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en la nueva Directiva de Marcas y su incidencia en la regulación del nombre comercial. En A. TATO PLAZA, J. COSTAS COMESAÑA, P. I. FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO & F. J. TORRES PÉREZ, *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial II* (págs. 231-252). Granada: Comares.

- DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M. (2011). Algunas cuestiones sobre la distribución de productos de imitación: el aprovechamiento indebido de la reputación ajena desde la perspectiva del Derecho de marcas y del Derecho contra la competencia desleal. En E. GALÁN CORONA & F. CARBAJO CASCÓN, *Marcas y distribución comercial* (págs. 311-355). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- ECHANO BASALDUA, J. I. & GIL NOBAJAS, M. S. (2014). Falsificación de medios de pago distintos del efectivo: adecuación a la normativa europea y estudio comparado. *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*. (34), 59-102.
- ELIAS, B. (1992). Do scents signify source? - An argument against trademark protection for fragrances, *Trademark Reporter*. 82.
- ESCUCHURI AISA, E. (2015). Comisión de delitos en el marco de organizaciones y grupos criminales. Algunos problemas que plantea la regulación del Código penal español en relación con la delincuencia organizada. *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*. (37), 133-176.
- ESTEVE SANZ, M. (2019). Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas. *La Ley mercantil*. (55).
- FARALDO CABANA, P. (2012). *Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código penal español*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C. (1977). La publicidad comparativa. En *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, Tomo 4 (págs. 25-58).
- GARCÍA DEL BLANCO, V. (2010). Criminalidad organizada: organizaciones y grupos criminales. Reforma penal. En *Memento práctico penal*. Madrid: Francis Lefebvre.
- GARCÍA PÉREZ, O. (2013). Títulos cambiarios y Derecho penal. En E. BELTRÁN, C. SENÉS & A. B. CAMPUZANO, *Derecho cambiario*. Valencia: Tirant lo Blanch
- GARCÍA PÉREZ, R. (2003). Consideraciones sobre la nueva Ley española de Marcas. *Vniversitas* 52(105), 161-182. Pontificia Universidad Javeriana. Disponible en <http://hdl.handle.net/10554/32364> [Consultado: 15 de abril de 2020].
- GARCÍA PÉREZ, R. (2011). Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de marcas y en la Ley de competencia desleal. En AA.VV., *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada: Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal* (págs. 451-462). A Coruña.
- GARCÍA PÉREZ, R. (2011b). El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea. *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*. (8).
- GARCÍA PÉREZ, R. (2012). Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal. *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*. 2(1), 25-40.
- GARCÍA SAN MARTÍN, J. (2020). *Doctrina penal actualizada* (Segunda edición). Valencia: Tirant lo Blanch.
- GARDNER, J. W. & BARLETT, P. N. (1999). *Electronic Noses: Principles and Applications*. Oxford: Oxford University Press.

- GÓMEZ GARCÍA, E. (2017). *La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. Marca olfativa, derechos de autor y competencia desleal*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- GONZÁLEZ NAVARRO, B. A. (2012). La infracción de las marcas notorias y renombradas: posible ausencia de riesgo de confusión. *Revista Aranzadi Doctrinal*. (10), 31-40.
- GONZÁLEZ NAVARRO, B. A. (2016). Las marcas olfativas en el nuevo reglamento de marca de la Unión Europea. *Revista Aranzadi Doctrinal*. (5).
- JAVATO MARTÍN, A. M. (2013). Las tarjetas de crédito y débito: aspectos penales. *Cuadernos de la Cátedra de Seguridad Salmantina*. (10), 1-31.
- LEMA DEVESA, C. (2013). Extensión y límites del Derecho de marca. *Derecho de los Negocios*. (270), 7-14.
- MARTÍN ARESTI, P. (2011). La legitimación del distribuidor para el uso del signo distintivo del proveedor sobre la existencia de una licencia de marca en los contratos de distribución comercial. En E. GALÁN CORONA & F. CARBAJO CASCÓN, *Marcas y distribución comercial* (págs. 17-38). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- MONTEAGUDO, M. (2010) El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios. En J. R. SALELLES CLIMENT, M. J. GUERRERO LEBRÓN & R. FUENTES DEVESA, *I Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil* (págs. 133-142). Valencia: Tirant lo Blanch.
- MUÑOZ CUESTA, F. J. (2011). La actual regulación de las falsedades: en especial los documentos de identidad y las tarjetas bancarias. *Revista Aranzadi Doctrinal*. (8), 9-20.
- MUÑOZ CUESTA, F. J. (2011). Organizaciones y grupos criminales: tipificación penal imprescindible contra esta forma de delincuencia. *Revista Aranzadi Doctrinal*. (9), 33-44.
- PORTELLANO DÍEZ, P. (2009). Actos de imitación. En MARTÍNEZ SANZ, F., *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal* (págs. 169-197). Madrid: Tecnos.
- RUIZ MUÑOZ, M. & LASTIRI SANTIAGO, M. (2017). *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- SORIANO GUZMÁN, F. J. & HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. (2010). Comercialización online de productos de distribución selectiva. *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*. (23), 19-34.
- VELASCO SAN PEDRO, L. A. (2018). Competencia desleal y publicidad. En L. M. MIRANDA SERRANO, J. COSTAS COMESAÑA, J. M. SERRANO CAÑAS & A. CASADO NAVARRO, *Derecho de la competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad* (págs. 39-62). Madrid: Marcial Pons.
- VELASCO VEGA, C. (2018). Protección por derechos de autor y marcas notorias en el sector de la moda (Comentario a la SAP de Madrid 401/2017 de 15.9.2017). *Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución*. (22).



## 2. FUENTES JURISPRUDENCIALES

STJCE de 23 de mayo de 1978 (ECLI:EU:C:1978:108/ C-102/77)  
 STS de 20 de febrero de 1992 (RJ 1992\1329)  
 S. del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996 (ECLI:EU:T:1996:190/ T-19/92)  
 SAP de Málaga de 3 de junio de 1997 (AC 1997\2493)  
 STJCE de 11 de noviembre de 1997 (ECLI:EU:C:1997:528/ C-251/95)  
 SAP de Barcelona de 4 de junio de 1998 (AC 1998\1182)  
 STJCE de 29 de septiembre de 1998 (ECLI:EU:C:1998:442/ C-39/97)  
 SAP de Barcelona de 20 de octubre de 1999 (AC 1999\2117)  
 SAP de Barcelona de 10 de marzo del 2000 (AC 2000\325)  
 STJCE de 22 de junio de 2000 (ECLI:EU:C:2000:339/ C-425/98)  
 STS de 18 de octubre del 2000 (RJ 2000\8809)  
 STS de 19 de octubre del 2000 (RJ 2000\8787)  
 SAP de Barcelona de 24 de abril de 2001 (AC 2001\1036)  
 STS 20 de noviembre de 2001 (RJ 2002\805)  
 AAP de Barcelona de 21 noviembre 2001 (AC 2004\287)  
 STS de 6 de junio de 2002 (RJ 2002\6613)  
 STJCE de 12 de noviembre de 2002 (ECLI:EU:C:2002:651/ C-206/01)  
 STJCE de 12 de diciembre de 2002 (ECLI:EU:C:2002:748/ C-273/00)  
 STJCE de 9 de enero de 2003 (C-292/00)  
 STJCE de 20 de marzo de 2003 (ECLI:EU:C:2003:169/ C-291/00)  
 STS de 9 de junio de 2003 (RJ 2003\4457)  
 SAP de Madrid, de 3 de septiembre de 2003 (AC 2003\1724)  
 STS de 11 de mayo de 2004 (RJ 2004\2731)  
 STS de 24 de junio de 2004 (RJ 2004\4318)  
 STJCE de 13 de marzo de 2005 (ECLI:EU:C:2005:177/ C-228/03)  
 STJCE de 7 de julio de 2005 (ECLI:EU:C:2005:432/ C-353/03)  
 STS de 28 de septiembre de 2005 (RJ 2005\7408)  
 S. del Tribunal General de 27 de octubre de 2005 (ECLI:EU:T:2005:380/ T-305/04)  
 STS de 20 de febrero de 2006 (RJ 2006\5783)  
 STS de 22 de marzo de 2006 (RJ 2006\4784)  
 STS de 13 de junio de 2006 (RJ\2006\4607)  
 STS de 24 de noviembre de 2006 (RJ 2006\262)  
 STJCE de 25 de enero de 2007 (ECLI:EU:C:2007:55/ C-48/05)  
 STS de 14 de marzo de 2007 (RJ 2007\1617)  
 STS de 30 de mayo de 2007 (RJ 2007\3607)  
 SJM de Alicante (STMUE) de 31 de julio de 2007 (ECLI:ES:JMA:2007:787/ AC 2011\884)  
 STJCE de 11 de septiembre de 2007 (ECLI:EU:C:2007:497/ C-17/06)  
 STS de 8 de octubre de 2007 (RJ 2007\6805)  
 STS de 22 de noviembre de 2008 (RJ 2009\413)  
 STS de 15 de diciembre de 2008 (RJ 2009\153)  
 STS de 27 de mayo de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:3610/ RJ 2009\4199)  
 STJCE de 18 de junio de 2009 (ECLI:EU:C:2009:378 / C-487/07)  
 STJCE de 3 de septiembre de 2009 (ECLI:EU:C:2009:503/ C-498/07 P)

STS de 1 de diciembre de 2010 (RJ\2011\1168)  
 STS de 30 de diciembre 2010 (ECLI:ES:TS:2010:7666/ RJ 2011\1798)  
 STS de 8 de julio de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:5046/ RJ 2011\5987)  
 STJUE de 22 de septiembre de 2011 (ECLI:EU:C:2011:604/ C-323/09)  
 STS de 16 de noviembre de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:7740/ RJ 2012\1495)  
 SAN de 30 de marzo de 2012 (ECLI:ES:AN:2012:1672/ ARP 2012\390)  
 STS de 30 de mayo de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:4001/ RJ 2012\6575)  
 STS de 13 de noviembre de 2012 (RJ 2013\10)  
 STS de 24 de abril de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:2590/ RJ 2013\3976)  
 STS de 20 junio de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:3510/ RJ 2014\1571)  
 STS de 9 de julio de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:3882/ RJ 2013\6749)  
 STS de 28 de octubre de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:5188/ RJ 2013\7258)  
 SJM de Alicante (STMUE) de 28 de enero de 2014 (ECLI:ES:JMA:2014:4/ JUR 2014\34243)  
 STS de 11 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1107/ RJ 2014\2245)  
 STS de 8 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1762/ RJ 2014\2593)  
 SAN de 17 de junio de 2014 (ECLI:ES:AN:2014:2858/ ARP 2014\739).  
 STS de 3 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:5701/ RJ 2014\6762)  
 AAP de Alicante (STMUE) de 16 de enero de 2015 (JUR\2015\92278)  
 STS de 2 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4245/ RJ 2015\4745)  
 SAP de Alicante (STMUE) de 14 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:APA:2015:1536/ AC 2015\1603)  
 STS de 17 de enero de 2016 (RJ 2017\261)  
 STS de 15 de junio de 2016 (ECLI:ES:JMA:2016:3304/ AC 2016\1674)  
 STJUE de 22 de junio de 2016 (ECLI:EU:C:2016:468/ C-419/15)  
 SJM de Alicante (STMUE) de 27 de junio de 2016 (AC 2017\312)  
 SAP de Alicante (STMUE) de 26 de enero de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:239/ JUR 2017\109458)  
 STS de 2 de febrero de 2017 (RJ 2017\446)  
 STS de 15 de febrero de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:541/ RJ 2017\586).  
 SJM de Alicante (STMUE) de 30 de marzo de 2017 (AC 2018\740)  
 SAP de Alicante de 5 de mayo de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:1553/ AC 2017\1009).  
 SAP de Alicante (STMUE) de 2 de junio de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:1063/ AC 2017\1401)  
 STS de 13 de junio de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:2360/ RJ 2017\2860)  
 SAP de Barcelona de 29 de junio de 2017 (ECLI:ES:APB:2017:5437/ AC 2017\1403)  
 SAP de Madrid de 15 de septiembre de 2017 (ECLI:ES:APM:2017:14041/ AC 2018\22)  
 SAP de Alicante (STMUE) de 21 de septiembre de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:541/ AC 2017\1384)  
 SAP de Barcelona de 23 de enero de 2018 (ECLI:ES:APB:2018:946/ AC 2018\159)  
 SAP de Alicante (STMUE) de 11 de julio de 2018 (ECLI:ES:APA:2018:1568/ AC 2019\223)  
 STJUE de 13 de noviembre de 2018 (ECLI:EU:C:2018:899/ C-310/17)  
 SAP de Alicante (STMUE) de 24 de enero de 2019 (ECLI:ES:APA:2019:200/ AC 2019\798)  
 SAP de Alicante (STMUE) de 15 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APA:2019:412/ AC 2019\613)  
 SAP de Guadalajara de 11 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:APGU:2019:323/ JUR 2019\306831)  
 STS de 29 de octubre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:3326/ RJ 2019\4566)  
 STS de 12 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:4138/ RJ 2019\5287)